

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Tributario d'Impresa

**AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ATTIVITÀ DI
RICERCA E SVILUPPO: PATENT BOX**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa
LIVIA SALVINI

Candidato:

GIOVANNI DESIDERIO
matr. 119903

Correlatore:

Chiar.mo Prof.
GIUSEPPE MELIS

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

RINGRAZIAMENTI

Il primo e più sentito ringraziamento va alla Professoressa Livia Salvini e all'Avvocato Alessio Persiani che mi hanno guidato e sostenuto, e senza la cui disponibilità, non sarebbe stato possibile redigere il presente lavoro.

Ringrazio inoltre la mia famiglia per il supporto mostratomi in questo percorso di studi, per aver sempre creduto in me, e per essermi stati vicini nei momenti di difficoltà.

Ultima ma non meno importante, ringrazio Elisabetta, per aver affrontato al mio fianco le gioie e i dolori di questi anni.

INDICE

INTRODUZIONE	- 9 -
CAPITOLO 1	- 15 -
PATENT BOX: REGIME DI AGEVOLAZIONE FISCALE INCENTIVANTE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO PER I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA: TRATTI SALIENTI DELLA NORMATIVA ITALIANA.	- 15 -
1.1 Legge di stabilità 2015: introduzione della disciplina nell'ordinamento italiano	- 15 -
1.1.1 Contribuenti ammessi al nuovo trattamento di favore.....	- 17 -
1.1.2 Modalità di accesso al regime opzionale e procedura di <i>ruling</i> (obbligatoria e facoltativa)	- 18 -
1.1.3 Problemi di tutela giurisdizionale	- 25 -
1.1.4 Definizione di attività di ricerca e sviluppo (R&D).....	- 29 -
1.2 Modifiche apportate dal decreto <i>Investment Compact</i>	- 31 -
1.2.1 Estensione del regime Patent Box a tutte le tipologie di marchi, inclusi quelli commerciali	- 32 -
1.2.2 Comprensione nel novero dei costi agevolati, anche dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing.....	- 33 -

1.3	Decreto ministeriale attuativo (“DA”: decreto Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 luglio 2015): estensione dell’ambito oggettivo della disciplina.....	- 34 -
1.3.1	Software coperto da copyright.....	- 36 -
1.3.2	Brevetti industriali (<i>Patents</i>).....	- 38 -
1.3.3	Marchi registrati e non	- 39 -
1.3.4	Disegni e modelli.....	- 40 -
1.3.5	Informazioni segrete e riservate (<i>Know how</i>)	- 42 -
1.3.6	Esclusioni dalle agevolazioni.....	- 45 -
1.4	Chiarimenti in materia di Patent Box contenuti nella circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E/2016	- 45 -
1.4.1	Individuazione del Reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto	- 46 -
1.4.2	Individuazione del Reddito agevolabile in caso di plusvalenze da cessione	- 47 -
1.4.3	Individuazione del Reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto	- 50 -
1.4.3.1	Il metodo relief from royalty	- 56 -
1.4.3.2	Il metodo excess earnings.....	- 56 -
1.4.3.3	Il metodo with & without – benchmarking	- 57 -
1.4.3.4	Il metodo del reddito implicito nel valore corrente del bene	- 57 -
1.4.4	<i>Nexus Ratio</i> o <i>Nexus Approach</i>	- 60 -
1.4.4.1	Costi qualificati	- 62 -

1.4.4.2	Costi intercompany	- 64 -
1.4.4.3	Costi di acquisizione dei beni immateriali	- 67 -
1.4.4.4	Tracciabilità dei costi e dei ricavi relativi ai beni immateriali agevolabili	- 68 -
1.4.5	Vincolo di complementarità tra i diversi tipi di beni immateriali, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.....	- 71 -
1.4.6	Disciplina delle perdite da Patent Box.....	- 73 -
1.5	Linee guida OCSE sul <i>Transfer Pricing</i> (TP)	- 76 -
1.5.1	<i>Comparable uncontrolled price method</i> (CUP).....	- 78 -
1.5.2	<i>Profit split method</i> (PSM).....	- 80 -
1.5.3	Altri metodi.....	- 83 -
1.6	Possibile incompatibilità del Patent Box italiano con la disciplina europea in materia di Aiuti di Stato -	84 -
CAPITOLO 2	- 92 -
IL PATENT BOX NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE	- 92 -
2.1	La neutralità fiscale delle operazioni riorganizzative aziendali	- 92 -
2.1.1	La fusione.....	- 93 -
2.1.2	La scissione	- 97 -
2.1.3	Il conferimento d'azienda.....	- 101 -
2.2	Articolo 5 del decreto attuativo: dubbi interpretativi	- 103 -

2.2.1	Irrilevanza ai fini del <i>nexus</i> dell'eventuale maggior valore da conferimento ovvero del disavanzo da fusione o scissione.....	- 107 -
2.2.2	Riallineamento dei maggiori valori contabili iscritti per effetto del compimento di operazioni straordinarie.....	- 109 -
2.2.3	Le operazioni straordinarie transfrontaliere	- 111 -
2.2.4	Applicazioni relative al trasferimento di residenza in Italia	- 113 -
2.3	Operazioni straordinarie e abuso del diritto	- 115 -
2.4	Le operazioni straordinarie secondo le raccomandazioni Ocse	- 120 -
CHAPTER 3	- 126 -
ANALYSIS OF THE MAIN EUROPEAN PATENT BOX REGULATIONS.....		
- 126 -		
3.1	THE NETHERLANDS	- 126 -
3.1.1	The Dutch Patent Box Tax Regime: The Dutch Innovation Box.....	- 126 -
3.1.2	Analysis of the Innovation Box from an historic perspective	- 128 -
3.1.3	The Innovation Box regime prescriptions, considering the new rules applicable from 1 January 2017	- 130 -
3.1.4	The Nexus Approach in the Dutch IP box regime	- 136 -
3.2	LUXEMBOURG	- 138 -
3.2.1	The Luxembourg Patent Box (the IP box)	- 138 -
3.2.2	Analysis of the qualifying IP rights.....	- 140 -

3.2.3	Application of the IP box in the contest of related companies (antiabuse requirements)	- 144 -
3.3	UNITED KINGDOM	- 148 -
3.3.1	The recent UK Patent Box	- 148 -
3.3.2	Analysis of the main characteristics of the UK IP box approach	- 150 -
3.3.3	UK Patent Box and the nexus fraction (Action 5 BEPS)	- 153 -
3.4	BELGIUM	- 154 -
3.4.1	The Belgian Patent Income Deduction (PID)	- 154 -
3.4.2	Conditions under which the Patent Box regime is applied	- 155 -
3.4.3	Relevant intangible assets under the PID regime and relevant qualifying income	... - 159 -
3.5	Overview of the IP box regimes analyzed stating the main characteristics, advantages and criticism	- 161 -
3.6	Patent Box regimes in light of the OECD's recommendations (BEPS)	- 166 -
3.6.1	The introduction of the Nexus Approach	- 172 -
3.6.2	The UK and German agreement concerning the "Modified Nexus Approach"	- 175 -
	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	- 183 -
	BIBLIOGRAFIA	- 187 -

INTRODUZIONE

«L'innovazione è diventata la religione industriale della fine del XX secolo. Le imprese la vedono come lo strumento chiave per aumentare profitti e quote di mercato. I governi si affidano ad essa quando cercano di migliorare l'economia. Nel mondo, la retorica dell'innovazione ha recentemente rimpiazzato quella dell'economia del benessere, presente dal secondo dopoguerra. È la nuova teologia che unisce sinistra e destra a livello politico [...]. Ma cosa precisamente è l'innovazione è difficile dirlo, ancora di più misurarlo¹». L'affermazione dell'*Economist* non solo non risulta essere molto recente, ma è anche soltanto una tra le numerose affermazioni che, dalla fine degli anni 90, ma anche prima, ad oggi, stanno evidenziando il ruolo centrale che ha assunto l'innovazione nell'economia mondiale².

Le imprese, la crescita economica, la competitività internazionale degli Stati l'avvento del settore della tecnologia, tutto ciò è fortemente caratterizzato e basato sulla centralità del ruolo ricoperto dall'innovazione al giorno d'oggi. Con l'avvento nella *new economy*, lo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali, è divenuta crescente la necessità di creare una accurata gestione delle relazioni con l'ambiente esterno e delle relative informazioni. Ed è proprio in tale contesto che i beni intangibili rappresentano ormai la determinante principale della crescita aziendale.

Le risorse immateriali costituiscono oggi l'indicatore principale nel processo di creazione di valore aziendale. L'affermazione delle imprese sul mercato è

¹ *Economist*, 20 febbraio 1999, *Survey of Innovation in Industry*.

² F. Malerba, *Economia dell'innovazione*, Carocci editore, 2011, p. 21.

direttamente proporzionale alla percentuale di strategia delle stesse fondata sulla gestione del patrimonio intangibile, comportando l'incessante utilizzo delle risorse aziendali nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, discendente dalla considerazione che il vantaggio competitivo delle stesse imprese si raggiunge con lo sfruttamento delle risorse immateriali piuttosto che sui beni materiali.

Alcuni autori internazionali hanno definito i beni immateriali come i "fattori chiave" (*value drivers*) dell'attività economica delle imprese. L'attenzione si è spostata, affermano Lev³ e Nakamura⁴, verso l'immaterialità lasciando le risorse materiali in secondo piano. Affinché le imprese possano sopravvivere in un mercato globalizzato, in continua evoluzione, è necessario che seguano i cambiamenti del contesto economico per raggiungere un vantaggio competitivo ovvero mantenere quello raggiunto⁵. Dunque, se da un lato il mantenimento del valore ottenuto dall'azienda sia fondamentale per sopravvivere nel mercato economico, dall'altro, afferma Pozza, «la creazione di nuovo valore costituisce un obiettivo la cui realizzazione assicura lo sviluppo e la sopravvivenza nel lungo termine dell'impresa, e ciò nell'interesse di tutta la società civile [oltre che, naturalmente, per i] diretti partecipanti della singola organizzazione»⁶. Si potrebbe anche affermare che gli intangibili siano «sempre di più i protagonisti nella valutazione delle aziende, elementi determinanti per il vantaggio competitivo di moltissime aziende che operano in settori diversi, "fattori critici di successo" che di fatto spesso per importanza sostituiscono impianti tecnici e macchinari (beni materiali)»⁷. In aggiunta, Campedelli afferma che «I beni intangibili hanno un maggior peso sulle performance

³ B. Lev, *Intangibles*, Brooking Institution Press, Washington 2001.

⁴ N. Nakamura, *Intangibles: what put the new in the New Economy?*, in *Business Review*, luglio-agosto 1999, pp. 3-16.

⁵ G. Airoidi, G. Brunetti, V. Coda, *Corso di economia aziendale*, Il Mulino, Bologna 2005.

⁶ G. Lazzarini, *L'asset intangibile dell'azienda*, 2010, Prima edizione, Milano: Il Sole 24 Ore, p. 26.

⁷ P. Alente, E. Fusa, F. Ghiselli, F. Tron, *Marchi, brevetti e know how. Gestione internazionale degli intangibili*, Milano, IPSOA Wolters Kluwer Italia, p. 4.

d'impresa, sulle sue future possibilità di porsi in competizione con i concorrenti, sulle sue ipotesi di sviluppo»⁸.

La teoria economica alla base dei principali interventi pubblici per il supporto dell'attività di ricerca e sviluppo, soprattutto nella forma degli incentivi fiscali, come quello che verrà trattato nel presente contributo, è costituita proprio dalla posizione di primarietà che hanno assunto i beni immateriali nella crescita economica sostenibile. Senza gli adeguati interventi pubblici in materia, gli investimenti privati nella ricerca e sviluppo rischierebbero di affermarsi senza la considerazione di un benessere per la collettività⁹. Non a caso, la Commissione europea ha più volte¹⁰ insistito sull'importanza del ruolo strategico assunto dai diritti della proprietà industriale per lo stimolo dei processi di innovazione, più specificamente, nel 2002 a Barcellona, l'obiettivo principale individuato dalla Commissione europea, il cui raggiungimento è atteso entro il 2020, era rappresentato dall'innalzamento degli investimenti privati nella ricerca e sviluppo pari al 3% del prodotto interno lordo dell'Unione¹¹.

La creatività, l'innovazione, la ricerca, il *know how*, l'attrattività di un marchio, sono tutti aspetti attraverso i quali un'impresa riesce a rendersi competitiva sul mercato; tuttavia, affinché ciò sia reso effettivamente possibile per le aziende e per la collettività, occorre che gli ordinamenti degli Stati garantiscano una concreta protezione ai diritti di proprietà industriale. Solo di recente, con l'emergere del *network* e dello sviluppo tecnologico, è aumentata la consapevolezza dell'importanza strategica della proprietà industriale. Tradizionalmente, beni immateriali e *know how* per esempio, non erano considerati necessari per la creazione di valore aziendale. A conseguenza di ciò, non si era ancora affermato un vero e proprio mercato concorrenziale degli *intangibles*. Soprattutto dall'ultimo decennio in Italia, ma prima

⁸ *Ut supra*, p. 244.

⁹ P. Arginelli, *Il regime italiano di "Patent box"*, in *Le novità del Decreto Internazionalizzazione e il "patent box"*, F. Avella (a cura di), Il Sole24Ore, Milano, 2015, p. 42.

¹⁰ Consiglio europeo straordinario di Lisbona (marzo 2000), e Consiglio europeo di Barcellona (marzo 2002).

¹¹ P. Arginelli, *Il regime italiano di "Patent box"*, cit., p. 42.

ancora nel mercato europeo, la proprietà industriale non viene più vista unicamente come mezzo difensivo per le imprese, a tutela dei propri diritti, ma più propriamente come uno strumento grazie al quale le imprese possono aumentare la propria competitività, sia attraverso lo sfruttamento interno che mediante l'utilizzo del bene per effettuare scambi profittevoli sul mercato. Non si parla solo dell'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale¹² (cpi), ovvero della istituzione di sezioni specializzate presso i principali Tribunali del Paese, per la proprietà intellettuale, e neanche della costituzione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nel Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

« La transizione verso l'economia della conoscenza dove l'immateriale, inteso come conoscenza codificata e come conoscenza tacita di cui il know-how fa parte, diventa il valore economico primario oggetto di scambio e la crescente competizione che deriva dall'integrazione dei mercati a livello internazionale pongono in primo piano il ruolo della proprietà industriale sia come sistema di regole e di diritti ai quali fare riferimento nelle transazioni economiche dei beni intangibili, sia come strumenti in grado di rappresentare e tutelare nei diversi mercati la capacità competitiva delle imprese ed il valore economico che esse creano»¹³.

Ciò è quanto risulta statuito dal Protocollo d'intesa sulla valutazione economico finanziaria dei brevetti sottoscritto a Roma nell'ottobre del 2008 tra il Ministro dello sviluppo economico, il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), il Presidente di Confindustria e il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Già nel 2005 il Ministero dello sviluppo economico aveva istituito un gruppo di studio di cui facevano parte grandi esperti del mondo imprenditoriale, del sistema bancario italiano e della ricerca pubblica allo scopo di

¹² D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, attuato con decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33.

¹³ Protocollo d'intesa sulla valutazione economico-finanziaria dei brevetti, sottoscritto a Roma il di 21 ottobre 2008, p. 2.

predisporre un “modello econometrico” capace di sottolineare il valore economico dei diritti di proprietà industriale.

All'interno del protocollo, le istituzioni sottoscriventi affermano come «La crescita economica dipende da un assetto normativo volto a favorire l'accesso delle imprese a nuovi mercati ed a permettere loro di trasformare le invenzioni in innovazioni. L'obiettivo fissato a Lisbona¹⁴ richiede che si formulino politiche tali da incoraggiare l'innovazione. Esiste un terreno nel quale i processi inventivi possono generarsi più facilmente ed essere favoriti, da un sistema economico avanzato, da una circolazione ed utilizzazione diffusa della innovazione tecnologica, da un costo di brevettazione accettabile e da una sua protezione adeguata»¹⁵. Il concetto guida del protocollo suddetto è costituito dalla visione economica dei diritti di proprietà industriale come un sistema capace di legare efficientemente tra loro idee, ricerca, sviluppi applicativi ecc. in una catena, formando una sorta di “circolo virtuoso” tra innovazione ed investimenti di tipo pubblico e privato. Pertanto, così facendo, l'Italia potrebbe dotarsi di strumenti per l'avanzamento del Paese, e rendersi anche maggiormente attrattiva per gli investimenti esteri.

Secondo Moro Visconti, il patrimonio industriale di un'impresa non solo le concede una protezione difensiva, in termini di diritti di esclusiva e monopolio economico di quanto coperto dagli IP, ma i beni immateriali permettono la creazione di livello più alto di strategia e competitività, fungendo da deterrente per le altre imprese *competitors*, attraverso il formarsi di barriere in entrata ed un significativo potere di negoziazione nei segmenti di mercato in cui si opera¹⁶. Testimonianza della sempre più crescente rilevanza degli intangibili nell'economia mondiale è rappresentata dalle, ormai numerosissime, imprese e multinazionali che, proprio sui

¹⁴ Si fa riferimento al Consiglio europeo straordinario di Lisbona (marzo 2000), si veda nota 10.

¹⁵ Protocollo d'intesa sulla valutazione economico-finanziaria dei brevetti, sottoscritto a Roma il di 21 ottobre 2008, p. 3.

¹⁶ R. Moro Visconti, *Il marchio nell'economia aziendale*, in *Diritto Industriale*, n. 6 del 2006, p. 520.

beni immateriali e sulla relativa gestione e sfruttamento, fondano il loro *business system*, si consideri Google, Amazon, Facebook e molte altre imprese che cavalcano l'onda dell'economia digitale in continua evoluzione. Ed è una conseguenza quasi scontata che uno Stato, per poter essere considerato competitivo, in termini di attrazione di investimenti esteri, da un punto di vista fiscale, deve prevedere un regime impositivo che attragga l'utilizzo, lo sfruttamento e la gestione degli *intangible assets* nel territorio. A tal punto si noti che, prima dell'Italia, molteplici sono gli Stati che hanno adottato un *IP box*, con il fine di stimolare gli investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo ma ancora più importante, stimolare la detenzione e l'attrazione dei beni immateriali, evitandone la localizzazione in regimi fiscali più favorevoli.

La presente trattazione si propone di inquadrare tale regime agevolativo in un'ottica comparativa in considerazione del fatto che altri Paesi europei, già da tempo, hanno sperimentato la stessa agevolazione; ne verranno quindi messi a nudo i principali aspetti giuridici, nell'ordinamento italiano, partendo da un *excursus* normativo che prevede l'introduzione della disciplina dalla legge di stabilità 2015 e le successive modifiche. Verrà poi analizzata l'agevolazione Patent Box in tema di operazioni straordinarie, con i vantaggi che ne derivano e i rischi che le operazioni si trasformino in comportamenti elusivi ed abusivi contrari allo spirito della legge. Gli aspetti così ottenuti verranno infine messi a confronto con quelli contenuti in altri ordinamenti europei, e più precisamente di: Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Lussemburgo. Ultimo ma non meno importante sarà analizzata la compatibilità delle normative con il progetto BEPS dell'OCSE in materia di *base erosion e profit shifting* al fine di contrastare le pratiche fiscali dannose.

CAPITOLO 1

Patent Box: regime di agevolazione fiscale incentivante l'attività di ricerca e sviluppo per i soggetti titolari di reddito di impresa: tratti salienti della normativa italiana.

1.1 Legge di stabilità 2015: introduzione della disciplina nell'ordinamento italiano

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ai commi 37-45 dell'articolo unico, ha introdotto nell'ordinamento tributario italiano un regime opzionale di agevolazione fiscale per i redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali, denominato "Patent Box".

L'agevolazione consiste nell'esclusione parziale dei suddetti redditi dal concorso alla formazione della base imponibile Ires e Irap, ovvero si viene esclusa una quota percentuale pari al 30 nel 2015, 40 nel 2016, e 50 dal 2017. L'intervento normativo ha una triplice finalità rinvenibile nella Relazione illustrativa al provvedimento¹⁷:

1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all'estero);
3. favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

¹⁷ Relazione illustrativa al Disegno di Legge di stabilità per il 2015, pag. 5.

L'immaterialità dei beni oggetto di tale regime ha consentito ai contribuenti di allocare a lungo i suddetti beni in Stati che presentano regimi fiscali più vantaggiosi, o meglio di muovere dall'Italia i profitti derivanti dalla loro utilizzazione¹⁸. Ovviamente la conseguenza principale della delocalizzazione dei beni intangibili all'estero consiste nella perdita di gettito per l'erario italiano. Così il legislatore fiscale è intervenuto allo scopo di rendere la detenzione degli *intangibles*, nel territorio italiano, più appetibile per le imprese.

Il ruolo dei beni immateriali è divenuto centrale in un'ottica di accrescimento della competitività delle imprese a livello europeo e non è un caso infatti che le imprese più competitive siano quelle che più si sono occupate dello sviluppo degli *assets* immateriali. Tuttavia il raggiungimento dell'obiettivo di crescita europea attraverso gli investimenti nell'attività di R&S ha portato anche ad aumentare la mobilità dei beni intangibili verso Stati con regimi fiscali che meglio potessero offrire al contribuente un vantaggio fiscale. Ciò ovviamente deve essere compreso anche da un punto di vista microeconomico considerando le prerogative del singolo contribuente, che è il primo soggetto destinatario della legislazione tributaria ed è proprio questo punto di vista che può condurre ad una disciplina che, oltre a soddisfare esigenze erariali, riesca ad incentivare la collocazione di tali beni nello Stato italiano e quindi accrescere l'investimento dell'area ricerca e sviluppo che si dà il caso essere lo scopo primario della normativa Patent Box¹⁹. Ed è proprio a tale scopo che l'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico²⁰ ha previsto una serie di azioni nel progetto BEPS tra cui una in particolare (*Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account*

¹⁸ P. Arginelli, F. Pedaccini, *Prime riflessioni sul regime italiano di Patent Box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell'Ocse in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, fasc. 9, p. 60.

¹⁹ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016 Oggetto: Chiarimenti in tema di Patent Box - Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e successive modificazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015.

²⁰ Di seguito OCSE.

Transparency and Substance.) volta a frenare le pratiche fiscali dannose che rischiano di generare sfiducia nei sistemi fiscali e quindi danneggiare il benessere e la ricchezza globale. Di talché, sia l'Italia, ma prima altri Stati europei, hanno disciplinato questo regime opzionale di agevolazione fiscale proprio ispirandosi ai principi OCSE.

1.1.1 Contribuenti ammessi al nuovo trattamento di favore

L'ambito soggettivo di applicazione del regime di Patent Box è descritto al comma 37 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 il quale stabilisce che l'opzione può essere esercitata dai soggetti titolari di reddito d'impresa, senza aggiungere limitazioni o specificazioni. In attuazione di quanto descritto dalla presente norma, è stato emanato un decreto ministeriale²¹ che all'articolo 2 comma 1 provvede ad un'elencazione dei soggetti ammessi al trattamento opzionale, non prima però di aver specificato che i soggetti elencati devono obbligatoriamente svolgere attività di ricerca e sviluppo, per beneficiare dell'agevolazione:

- (i) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986. n. 917;
- (ii) i soggetti di cui all'articolo 73. comma 1, lettere a) e b). del D.P.R. 22 dicembre 1986. n. 917, che sono coloro i quali sono soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES), e quindi le società di capitali quali le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata poi le società cooperative e di mutua assicurazione nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio italiano
- (iii) i soggetti di cui all'articolo 73. comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986. n. 917 relativamente all'attività commerciale eventualmente

²¹ Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 30 luglio 2015, (di seguito anche decreto Patent Box).

esercitata, ovverosia gli enti pubblici e privati ma diversi dalle società, i trust purché non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nello Stato italiano;

(iv) i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del D.P.R. 22 dicembre 1986. n. 917 residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali sia effettivo uno scambio di informazioni, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali coperti dal presente decreto. Tali soggetti sono le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sempreché la procedura non abbia come fine il proseguimento dell'attività di impresa, sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto, come sancito espressamente dall' articolo 3.

1.1.2 Modalità di accesso al regime opzionale e procedura di *ruling* (obbligatoria e facoltativa)

L'effettivo ingresso nella procedura avviene con la presentazione di una richiesta all'Agenzia delle Entrate, con la quale il contribuente comunica l'intenzione di esercitare l'opzione. Essa ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile; produce effetti per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata esercitata e per i quattro periodi successivi. Per i primi due periodi di imposta successivi a quello in corso il 31 dicembre 2014, la richiesta avviene attraverso un modello all'uopo semplificato che deve essere inoltrato telematicamente, ma dal terzo periodo d'imposta successivo, l'opzione può anche essere inserita direttamente nella

dichiarazione dei redditi. L'opzione non deve essere esercitata obbligatoriamente per tutti i beni immateriali di cui si dispone, ma inizialmente, anche solo con riferimento ad un singolo bene, così come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto ministeriale attuativo che verrà illustrato nel prosieguo. Qualora poi il contribuente intenda utilizzare l'agevolazione anche per ulteriori beni, rientranti nell'ambito di applicazione della stessa, dovrà nuovamente porre in essere gli adempimenti richiesti e quindi esercitare un'altra opzione, anch'essa con effetto per i cinque periodi d'imposta successivi.

Ciò detto, se l'*intangibile* oggetto della nuova opzione, sia complementare ad un bene già agevolato, e il soggetto abbia intenzione di considerarli come un bene unico, essa avrà scadenza coincidente con quella esercitata per il primo tra i beni. Affinché vi sia coordinamento tra le due opzioni, al contribuente è richiesto l'inoltro di un'istanza per modificare l'accordo preventivo concluso nell'ambito della procedura di *ruling* di seguito esposta; laddove invece l'accordo non sia stato concluso ovvero non sia obbligatorio attivare la suddetta procedura, egli dovrà conservare separatamente la documentazione relativa ai singoli beni immateriali. L'opzione può anche essere esercitata tardivamente (ad es: dopo aver presentato l'istanza di *ruling*), ma in tal caso, oltre alla sussistenza dei requisiti sostanziali per l'attivazione del regime agevolativo, e l'invio telematico del modello sopra illustrato, il contribuente dovrà pagare una sanzione ridotta²².

Diverso è invece il modo di accesso alla procedura per i soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione in caso di utilizzo diretto del bene immateriale perché, oltre ad inviare l'opzione telematica, essi devono avviare una procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione competente, o meglio detta, procedura di *ruling*. L'accordo ha lo scopo di stabilire metodi e criteri di determinazione, prima del reddito agevolabile, e successivamente dell'agevolazione. In questo caso il *ruling* è

²² Ai sensi del decreto legge n. 16 del 2012, articolo 2, comma 1, lettera c).

obbligatorio per l'accesso al regime, mentre qualora il soggetto titolare di reddito d'impresa utilizzi il bene indirettamente ossia lo conceda in uso a terzi ovvero realizzi plusvalenze attraverso la sua cessione, la procedura di *ruling* sarà facoltativa, sempreché ci si trovi nell'ambito di operazioni con società consociate ossia con società che controllano l'impresa direttamente o indirettamente oppure sono controllate dall'impresa o dalla stessa società che controlla l'impresa. Le norme riguardanti l'accesso alla suddetta procedura, sono contenute in un apposito provvedimento²³ del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Qualora l'agevolazione sia attivata mediante la procedura di accordo preventivo, l'opzione avrà efficacia dal periodo d'imposta in cui la richiesta di *ruling* è stata presentata²⁴.

La decorrenza dell'efficacia segue regole differenti a seconda che si ricada nel caso dell'obbligatorietà della procedura, ovvero nel caso in cui quest'ultima sia facoltativa: nel primo caso, l'opzione produrrà effetti nell'anno di presentazione dell'istanza di *ruling*, quindi laddove il soggetto abbia presentato prima l'istanza per l'esercizio dell'opzione, e l'istanza di *ruling* in un periodo d'imposta successivo, l'opzione avrà efficacia da tale periodo. La mancata integrazione della documentazione entro il termine richiesto²⁵, comporta l'inefficacia dell'opzione per decadenza dell'istanza presentata, e sarà opportuno presentare una nuova istanza che seguirà la disciplina appena esposta.

Nel secondo caso invece, ovverosia qualora la procedura sia soltanto facoltativa, la mancata presentazione dell'istanza di *ruling* successivamente all'esercizio dell'opzione, non preclude la produzione di effetti per quest'ultima e il

²³ Prot. n. 2015/154278, Disposizioni concernenti l'accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Direttore dell'Agenzia delle entrate, 1 dicembre 2010.

²⁴ Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legge, con riferimento al periodo di efficacia dell'accordo.

²⁵ Dall'articolo 6 del Provvedimento del 1 dicembre 2015 e successive modificazioni, si veda nota 23.

reddito agevolabile è determinato autonomamente dal contribuente. Ovviamente laddove questo presenti un'istanza di *ruling* facoltativo in un periodo d'imposta successivo, la determinazione del reddito avverrà sulla base del contraddittorio instaurato con l'Ufficio delle entrate, e non più autonomamente. Si ricorda che dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione si comunica nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

Si pensi adesso al caso in cui il contribuente abbia già richiesto l'agevolazione per un bene che utilizza direttamente, quindi attraverso la procedura di *ruling* obbligatorio, e alieni poi il bene ad una società correlata la quale conceda il bene in uso al primo, la procedura di *ruling* diviene da quel momento facoltativa, trattandosi di utilizzo indiretto del bene. Per l'anno in cui la procedura era obbligatoria, risulta chiaramente come il reddito possa essere determinato solo sulla base dell'accordo preventivo, salva la possibilità per il contribuente di non presentare l'istanza di *ruling* entro il termine stabilito, con la conseguente decadenza dell'istanza obbligatoria già presentata, e la possibilità di determinare il reddito autonomamente nell'anno in cui il *ruling* è divenuto facoltativo, purché sempre nel rispetto della normativa. La stessa procedura ma in senso inverso si dovrà seguire nel caso del passaggio contrario da *ruling* facoltativo a obbligatorio²⁶.

Il primo compito dell'Agenzia delle entrate consiste nell'esaminare la documentazione trasmessagli verificando, in primo luogo il contenuto minimo essenziale²⁷ delle istanze presentate, in secondo luogo che i criteri di calcolo del reddito agevolabile e il contributo economico per la produzione del reddito derivante dall'utilizzo diretto del bene intangibile, siano descritti in modo chiaro e dettagliato. La carenza di elementi essenziali comporta il rigetto dell'istanza presentata, che

²⁶ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

²⁷ Firma del legale rappresentante o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza; informazioni anagrafiche; identificazione per tipologia dei beni immateriali, ed eventuali vincoli di complementarità; attività di ricerca e sviluppo esercitata.

l'Ufficio comunica nei trenta giorni successivi alla ricezione, con provvedimento che motivi il rigetto, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento, «salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, i predetti elementi»²⁸. Di talché, il termine per il rigetto rimarrà sospeso fino al termine dell'ulteriore attività istruttoria esercitabile dall'Amministrazione finanziaria. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Ufficio emana un invito a comparire, diretto all'impresa esercitante l'opzione, con lo scopo di verificare che le informazioni inviategli siano complete ovvero di richiedere al contribuente ulteriore documentazione necessaria affinché possa svolgersi il procedimento in contraddittorio anche attraverso molteplici incontri. Di tutte le attività avvenute in contraddittorio ne dovrà essere redatto processo verbale. Inoltre, per facilitare le piccole e medie imprese²⁹, è previsto che queste possano definire i criteri di determinazione del contributo economico (di seguito anche reddito figurativo), durante la procedura in contraddittorio, senza essere obbligate a dover inviare tutta la relativa documentazione.

Non subisce alcuna conseguenza negativa il contribuente qualora, dopo aver esercitato l'opzione, risulti non conveniente o impossibile fruire del regime agevolativo, e ciò vale sia nel caso in cui sia inviato il modello telematico sia nel caso di istanza di *ruling* obbligatorio per utilizzo diretto del bene immateriale.

Non è espressamente contemplato il caso di abbandono della procedura da parte del contribuente relativamente a uno solo dei beni immateriali detenuti. Alcuni autori³⁰ ritengono che, essendo consentito formulare una richiesta con riferimento non già a tutti beni, bensì anche soltanto a uno di essi, l'abbandono possa riferirsi soltanto

²⁸ Circolare n. 36 /E, Agenzia delle entrate, 01/12/2015, Oggetto: Primi chiarimenti in tema di Patent Box - Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e successive modificazioni e decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2015.

²⁹ Allegato alla Raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE del 6 maggio 2003: le imprese che impiegano meno di 250 persone e che hanno conseguito non più di 50 milioni di ricavi o di 43 milioni di attivo di bilancio - in base ai dati dell'ultimo bilancio, considerando anche le imprese associate e collegate.

³⁰ G. Ferranti, *Il ruling per il patent box: le questioni da chiarire*, cit., pag. 1-1307.

a una delle opzioni esercitate³¹. Tuttavia, laddove il soggetto, dopo aver esercitato l'opzione, si renda conto che l'agevolazione potrebbe non coprire tutti i costi di gestione, amministrativi e professionali, e voglia rinunciare e successivamente richiedere una nuova opzione, avviando una nuova procedura, si pone il quesito se occorra o meno, data l'irrevocabilità dell'opzione, attendere i cinque periodi di imposta relativi all'opzione abbandonata³².

È opportuno distinguere, perché nel caso di abbandono di *ruling* obbligatorio, il contribuente ha la possibilità di avviare una nuova procedura anche nel corso di quinquennio in questione; se il *ruling* abbandonato è facoltativo, l'opzione resta sospesa fino al momento in cui il contribuente non decida di avvalersene nella dichiarazione. A tal riguardo è stato sostenuto come l'irrevocabilità dell'opzione dovrebbe scattare laddove l'impresa abbia già usufruito del regime agevolativo per almeno un periodo d'imposta³³, e quindi un eventuale azzeramento dell'opzione già esercitata, dovrà avvenire entro la dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio dei cinque anni di validità del regime³⁴, ferma ovviamente, la mancata conclusione della procedura di *ruling*.

L'accordo risultante dalla procedura di *ruling* viene sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa, o da altra persona munita della rappresentanza, e dal responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione competente. Nell'accordo devono essere indicati innanzitutto i criteri e metodi di calcolo del contributo economico del bene immateriale in caso di utilizzo diretto, a seguire i redditi derivanti dall'utilizzo di tali beni, attinenti a operazioni con parti correlate (società che controllano l'impresa, direttamente o indirettamente, ne sono controllate, ovvero sono controllate

³¹ Condiviso da: A. Trainotti, *Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire*, in *Il Fisco*, 2016, 2, pag. 1-112.

³² L. Gaiani, *Opzione patent box, dietrofront ad ostacoli*, in *Il Sole 24 Ore*, 4 febbraio 2016.

³³ D. Avolio, B. Santacroce, *Patent box, irrevocabilità da pesare su cinque anni*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 febbraio 2016.

³⁴ L. Gaiani, *Determinazione del reddito agevolabile con il Patent box secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate*, in *Il Fisco*, 2016, 10, pag. 1-907.

dalla stessa società che controlla l'impresa) nei casi diversi da quelli di utilizzo diretto del bene. L'accordo deve anche contenere l'indicazione delle plusvalenze³⁵ derivanti da operazioni con parti correlate. I criteri con cui viene individuato il contributo economico che un bene immateriale possa fornire devono essere determinati basandosi sugli standard internazionali elaborati dall'OCSE con specifico riferimento alle linee guida sui prezzi di trasferimento (*transfer pricing*) le quali verranno approfondite nel presente testo. In tal modo il legislatore fiscale riesce nel suo intento di richiedere un contraddittorio preventivo tra Amministrazione e contribuente in una situazione caratterizzata da un livello elevato di discrezionalità, considerando l'alto carattere valutativo. Infatti tale procedura di accordo preventivo costituisce, come già detto, nei casi di *ruling* obbligatorio, una condizione necessaria per accedere al regime.

Se al termine della procedura le due parti raggiungono l'accordo, questo ha efficacia vincolante per entrambi³⁶, e, come già illustrato, produce effetti per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la presentazione dell'istanza, e per i quattro periodi successivi, derogando quindi alla regola³⁷ secondo cui l'accordo di *ruling* produce effetti non già da quanto l'istanza è stata presentata, bensì dalla data di stipulazione dell'accordo stesso. Per consentire al contribuente di beneficiare dell'agevolazione sin dalla presentazione dell'istanza, gli è concesso di indicare la quota di reddito agevolabile riferita ai periodi d'imposta compresi tra la data suddetta e quella di sottoscrizione dell'accordo, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta relativo alla stipula dell'accordo di *ruling*³⁸.

³⁵ Di cui all'art. 10 del d.m. 30 luglio 2015. (decreto Patent Box, cit.)

³⁶ Ai sensi dell'art. 4, comma 3, decreto ministeriale, e par. 8.5 del Prot. n. 2015/154278

³⁷ Ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legge n. 269/2003, articolo successivamente abrogato dall'art. 31-ter D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dal decreto legislativo n. 147/2015.

³⁸ Ai sensi dell'art. 4 comma 4, decreto Patent Box, cit.

1.1.3 Problemi di tutela giurisdizionale

È stato visto come l'accordo circa le dimensioni del contributo economico riferibile al bene immateriale, oggetto di agevolazione, che il contribuente utilizza direttamente, costituisca una condizione necessaria per beneficiare del Patent Box, mentre il mancato raggiungimento dell'accordo medesimo ne preclude l'accesso.

L'importanza di un dialogo preventivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria è andata sempre più accentuandosi, soprattutto considerando la crescente diffusione del processo a livello internazionale. Il legislatore nazionale ha cercato di stare "al passo" con tali sviluppi, di fatti, dapprima con il regime di adempimento collaborativo, regolato dal decreto sulla certezza del diritto³⁹, ed inoltre con le recenti legislazioni, ha cercato di potenziare lo strumento degli accordi preventivi tra imprese, soprattutto se di grandi dimensioni, e Fisco⁴⁰. Stanno aumentando i casi in cui, per poter accedere a determinati regimi agevolati, l'accordo preventivo costituisce una *condicio sine qua non*, come il caso del regime Patent Box oggetto d'analisi⁴¹. In tal modo, il legislatore vuole rendere necessario un contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti in particolari situazioni considerate "rischiose" dato l'elevato carattere valutativo e discrezionale, tuttavia la

³⁹ D. lgs. n. 128/2015, artt. 3 ss.

⁴⁰ Si parla del "vecchio" ruling internazionale, la cui disciplina era inizialmente contenuta del d. lgs. n. 147/2015. La stessa è poi confluita nell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 2009, n. 269.

⁴¹ Si vedano G. Sepio, *Patent Box: individuazione del bene immateriale e calcolo del contributo economico*, in *il Fisco* n. 18 del 2016, pag. 1-1739; G. Tito, *Esercizio dell'opzione per il Patent box e determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto*, in *il Fisco*, n. 18 del 2016, pag. 1724; G. Scala, *Patent Box: nexus ratio e operazioni straordinarie*, in *il Fisco*, n. 18 del 2016; L. Miele, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del nexus ratio del Patent box*, in *Corr. trib.*, n. 18 del 2016, pag. 1361; G. Ferranti, *Il ruling per il patent box: le questioni da chiarire*, in *il Fisco* n. 14 del 2016, pag. 1-1307; G. Donatiello, *Reddito agevolabile nell'utilizzo diretto dei beni immateriali nel regime del Patent box*, in *il Fisco*, n. 18 del 2016, pag. 1718; M. Leo, *Beni agevolabili e nexus ratio: spunti di riflessione*, in *il Fisco* n. 18 del 2016, p. 1730.

circostanza che l'accordo sia condizione necessaria per l'accesso al regime pone alcuni delicati problemi di tutela giurisdizionale⁴².

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, all'art. 8 par. 6, stabilisce come «L'eventuale mancato raggiungimento dell'accordo è fatto constare mediante processo verbale». Al riguardo, alcuni autori⁴³ hanno ipotizzato la possibilità di adire direttamente la Commissione tributaria provinciale utilizzando proprio quel processo verbale di cui sopra, ritenuto impugnabile, perché deve essere considerato come un atto di diniego di un'agevolazione, essendo in presenza sia di un atto «comunque latore di una pretesa tributaria», nonché di «una valutazione negativa circa la sussistenza dei requisiti di accesso indicati dal contribuente nel rispetto delle prescrizioni»⁴⁴. Secondo la Corte di Cassazione⁴⁵, si possono impugnare tutti gli atti che portino a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria che sia definita sia nell'*an* che nel *quantum*, ovviamente sorretti dalle necessarie ragioni concrete giuridiche e fattuali, senza dover aspettare l'emissione di un atto impositivo rientrante in una delle fattispecie espressamente dichiarate impugnabili dall'articolo 19 d. lgs. n. 546/1992⁴⁶, come invece ritiene taluno⁴⁷. Tale risultato può essere raggiunto considerando tali atti come avvisi di accertamento o avvisi di liquidazione, i quali sicuramente rientrano nel campo di applicazione dell'art. 19. La Suprema Corte ritiene che il verbale di mancato raggiungimento dell'accordo, nonostante la denominazione 'verbale' possa trarre in inganno, racchiude i presupposti per l'accertamento di un'imponibile maggiore, in quanto evidenzia, con riferimento alla somma di reddito detassabile, una posizione diversa tra Agenzia delle entrate e contribuente. Orbene, anche se il decreto legislativo n. 156/2015, ha disposto la non

⁴² E. della Valle, *Patent Box e tutela giurisdizionale*, in *Il Fisco*, n. 20 del 2016, pag. 1-1907.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ P. L. Cardella, E. Della Valle, *Patent box, impugnabile il verbale di mancato accordo*, in *Il Sole 24 Ore* 16 marzo 2016.

⁴⁵ Cass., Sez. trib., 15 giugno 2010, n. 14373; Cass., SS.UU. civ., 24 agosto 2007, n. 16293; Id., 26 luglio 2007, n. 16429.

⁴⁶ Decreto legislativo sul processo tributario.

⁴⁷ M. Leo, *Patent Box alla ricerca di regole certe*, in *Il Fisco*, 2016, 1, pag. 9.

impugnabilità delle risposte agli interpelli, eccetto quelli disapplicativi, e più genericamente, degli atti precedenti ai veri e propri accertamenti, con lo scopo di evitare la duplicazione dei giudizi⁴⁸, l'istituto in questione rientra nella fattispecie di cui all'art. 8 d. l. n. 269/2003 del *ruling* internazionale, consistente in un accordo che, in considerazione del carattere transattivo e della natura negoziale, si differenzia dalle procedure di interpello di cui sopra, in cui l'Ufficio si pronuncia sulla corretta interpretazione proposta dal contribuente, e sul comportamento dello stesso, in relazione all'ordinamento tributario.

Qualora invece, si dovesse pensare ad una tutela differita, una possibilità potrebbe essere quella di impugnare direttamente l'avviso di accertamento, ricevuto dal contribuente, dopo che questi, in seguito al rigetto dell'istanza, abbia comunque applicato il Patent Box in dichiarazione; diversamente il contribuente potrebbe non applicare il Patent Box in dichiarazione, e chiedere il rimborso di quanto corrisposto indebitamente, e quindi poi instaurare un giudizio sul diniego dell'Amministrazione, che sia espresso o tacito.

Ciò che rileva quindi è la configurabilità del processo verbale, come sopra evidenziato, il quale certifica il mancato raggiungimento dell'accordo, nell'insieme degli atti autonomamente impugnabili di cui al sopracitato articolo 19⁴⁹, i quali, come previsto dalla stessa norma, sono gli unici che permettono al contribuente l'accesso diretto alla giurisdizione tributaria attraverso la loro diretta impugnabilità⁵⁰. Senza soffermarsi insistentemente sulla questione, si vuole giusto esporre le ragioni dei principali orientamenti dottrinali, divisi tra chi ammette e chi no, l'autonoma impugnabilità del processo verbale. I primi fanno leva sulla condizione di necessità dell'accordo, per l'utilizzazione del beneficio e di conseguenza affermano che la mancanza dell'accordo possa essere condizione che neghi l'agevolazione; così

⁴⁸ G. Gallo, P. Formica, *Il via al patent box concede 120 giorni per le rettifiche*, in *Il Sole 24 Ore*, 4 gennaio 2016.

⁴⁹ D.lgs. n. 546/1992.

⁵⁰ E. della Valle, *Patent Box e tutela giurisdizionale*, cit.

facendo, il verbale di chiusura negativa dell'accordo può rientrare tra i dinieghi di agevolazioni di cui alla lett. h) dell'art. 19. Di contrario, i secondi utilizzano a supporto della loro tesi, il verbale che accerti non già una negazione totale, bensì un accordo solo parziale, comportando ciò, la natura transattiva dell'accordo, e conseguentemente la sua non diretta impugnabilità, così come non è direttamente impugnabile l'accertamento per adesione.

Privilegiando tra le varie soluzioni, l'autonoma impugnabilità del processo verbale, deve essere adesso fatto riferimento alla eventuale sentenza che accolga il ricorso proposto dal contribuente. La giurisprudenza di legittimità⁵¹, vuole garantire a quest'ultimo una tutela effettiva, prevedendo che il compito del giudice non sia limitato soltanto ad annullare il diniego di agevolazione dell'Amministrazione, ma consiste anche nell'accertare che sussistano per il contribuente le condizioni affinché possa beneficiare del regime agevolativo, rispettando quello che è lo schema del processo tributario che vede il giudice sostituirsi all'Amministrazione, e provvedere, in assenza di vizi meramente formali dell'atto impositivo, all'accertamento nel merito della sussistenza o meno della pretesa tributaria⁵². L'Amministrazione finanziaria ha il compito di accertare l'eventuale maggior imponibile, nell'esercizio della sua funzione impositiva, il giudice invece, esercitando la sua funzione giurisdizionale, accerta l'esistenza dell'obbligazione tributaria⁵³. Orbene la sentenza di annullamento del processo verbale che indica l'esito negativo della procedura di accordo preventivo, ha natura dichiarativa e comporta la determinazione del reddito agevolabile così come proposto dal contribuente, e la sua retroattività fino al primo periodo d'imposta per il quale si è esercitata l'opzione. Talvolta però il giudice

⁵¹ Cass., 16 settembre 2005, n. 18424; Id., 23 settembre 2004, n. 19148; Id., 6 maggio 2004, n. 8617. In dottrina, cfr. A. Pace, *Le agevolazioni fiscali e gli schemi di attuazione dei tributi*, in *Rass. trib.*, 2011, 6, pp. 1540 ss.

⁵² G. Frasoni, P. Russo, *I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario*, in *Rass. trib.*, 2012, 4, pp. 858 ss.

⁵³ Cass., SS.UU., 16 giugno 2006, n. 13916, Cass., 19 settembre 2014, n. 19750.

potrebbe accettare solo parzialmente i metodi proposti dal contribuente, e quindi rivalutare il reddito secondo tale accertamento.

Taluno⁵⁴ si è anche posto il quesito se sia necessaria la presentazione da parte del contribuente di un'istanza di rimborso per ottenere l'imposta maggiormente pagata a seguito della negazione dell'agevolazione dall'Agenzia delle entrate. Non così secondo la Corte di Cassazione⁵⁵, che individua, implicitamente, la richiesta di rimborso dell'eccedenza versata a causa dell'ingiustificato diniego, all'interno dell'istanza presentata entro i relativi termini, con la quale si chiede l'applicazione di un regime agevolativo. Anche la dottrina⁵⁶ ritiene che con l'impugnazione del suesposto verbale, il contribuente possa far valere l'interesse pretensivo al riconoscimento della minore imposta dovuta, o ancora della sua inesistenza, con la conseguente assenza dell'obbligo di versamento.

1.1.4 Definizione di attività di ricerca e sviluppo (R&D)

Come già evidenziato sopra, l'art. 1 comma 41 della legge di stabilità 2015 afferma un chiaro requisito sostanziale affinché possa esercitarsi l'opzione: «Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39». L'esercizio di attività di *research and development* (R&D) è una *condicio sine qua non* per l'accesso al regime, e prima ancora di entrare nei dettagli tecnici

⁵⁴ E. della Valle, *Patent Box e tutela giurisdizionale*, cit.

⁵⁵ Cass., 24 gennaio 2001, n. 1004; Id., 20 gennaio 2003, n. 803.

⁵⁶ A. Pace, *Le agevolazioni fiscali e gli schemi di attuazione dei tributi*, cit.

dell'agevolazione, si deve chiarirne la definizione. A ciò risponde l'articolo 8 del decreto di attuazione⁵⁷, il quale provvede a specificare cosa espressamente rientri nel concetto di attività di ricerca e sviluppo.

In primo luogo stabilisce che si tratta di attività che sono finalizzate allo sviluppo, all'accrescimento e al mantenimento dei beni immateriali. Rientra nel concetto la "ricerca fondamentale", con ciò intendendo «i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e *design*». Vi rientrano quindi anche la ricerca applicata, lo sviluppo sperimentale, il *design*, l'ideazione e la realizzazione del *software* protetto da *copyright*. Per ricerca applicata si intende «la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica». Lo sviluppo sperimentale invece consiste ne «l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati». Sono comprese anche «le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessarie ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi». Rientrano ancora nello sviluppo sperimentale «la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari». Al punto (iii) del menzionato articolo 8, viene descritto il *design* come «le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi». Sono comprese anche «le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati

⁵⁷ Decreto Patent Box, cit.

all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza. la protezione di essi anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi». Infine al punto (vi) sono incluse «le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del *design* o degli altri materiali proteggibili».

Emerge immediatamente come il concetto di attività di R&S sia ben dettagliato e molto esteso, capace di ricomprendere molteplici attività. Tale concetto verrà ripreso in seguito analizzando l'agevolazione del credito d'imposta concesso per le suddette attività, ma ancor più importante è il collegamento con il c.d. “*nexus approach*”⁵⁸, intendendosi, come tale, lo strumento per mettere in relazione i costi di ricerca e sviluppo con la concessione dei benefici previsti dal regime Patent Box, perché è proprio il legislatore a prevedere che l'attività di R&S debba essere finalizzata alla produzione di quegli stessi beni immateriali che sono soggetti all'applicazione della normativa qui in esame.

1.2 Modifiche apportate dal decreto *Investment Compact*

In questo paragrafo, si passeranno in rassegna le modificazioni al regime Patent box apportate dal decreto legge *Investment Compact*⁵⁹, in particolare il suo articolo 5, comma 1, che ne ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione. Sebbene tale ambito, nel presente testo, ancora non sia stato approfondito, si preferisce, allo scopo di meglio comprendere la portata oggettiva del regime, procedere ad una ricostruzione

⁵⁸ *Countering Harmful Tax Practices, Chapter 4, A.2*

⁵⁹ D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

cronologica degli interventi normativi che hanno influenzato la portata del Patent Box. Si procederà quindi preventivamente ad illustrare i vari aggiornamenti in materia, anche successivi al decreto in esame, in modo tale da ricostruire la portata oggettiva del regime opzionale.

Per evitare di incentivare le aziende a lasciare l'Italia per Paesi che applicano regimi fiscali più favorevoli per i beni immateriali, in primo luogo, come già affermato, il decreto in questione ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione a tutte le tipologie di marchi, includendo di conseguenza anche quelli commerciali; ha inoltre previsto la facoltatività del contraddittorio in caso di *ruling* per i redditi realizzati infragruppo ed infine la possibilità di esternalizzare l'attività di ricerca e sviluppo, purché non infragruppo.

1.2.1 Estensione del regime Patent Box a tutte le tipologie di marchi, inclusi quelli commerciali

Sono i marchi d'impresa, i soggetti principali dell'estensione apportata dal decreto, i quali sono stati espressamente esclusi dalla relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2015; la precedente formulazione del comma 39 dell'art. 1 della suddetta prevedeva come requisito necessario, che i marchi fossero «funzionalmente equivalenti ai brevetti» ovvero, spiega la relazione illustrativa, i marchi si intendono funzionalmente equivalenti ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo. Questo requisito della equivalenza funzionale è stato rimosso permettendo quindi ai marchi commerciali l'accesso al regime opzionale; ma non è tutto, è stata rimossa dal comma 44 dello stesso articolo, la previsione secondo la quale le

tipologie dei marchi escluse dal regime Patent Box devono essere espressamente indicate nel decreto ministeriale attuativo⁶⁰.

L'inserimento dei marchi commerciali non è l'unica novità di rilievo prevista dal decreto in esame, l'attenzione deve essere spostata anche sui disegni e modelli, anch'essi introdotti dal decreto in questione. Attraverso l'ampliamento dei beni immateriali ammessi al regime opzionale, anche l'ambito soggettivo di applicazione viene ad allargarsi indirettamente, cioè considerando il fatto che sono molti i settori in cui l'attività esercitata necessita l'utilizzazione di marchi, disegni e modelli; si parla di settori quale il *design*, la moda, *l'entertainment*⁶¹.

E sono sempre i marchi commerciali a costituire un forte elemento di distinzione rispetto ai medesimi regimi opzionali europei, che solitamente non li includono tra gli *intangibles* compresi nell'ambito di applicazione⁶².

1.2.2 Comprensione nel novero dei costi agevolati, anche dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing

L'attività di ricerca e sviluppo, come già visto, è un requisito fondamentale per poter beneficiare del regime opzionale. Questa non deve essere necessariamente svolta dalla impresa beneficiaria, o meglio, non più dopo che il DL n. 3 del 2015⁶³ ha stabilito che possa essere anche affidata ad un'altra società, cioè svolta in "*outsourcing*", sempre considerando che deve trattarsi di società che non facciano parte dello stesso gruppo dell'impresa affidataria. Non solo, ma in assenza di esplicita preclusione, si ritiene che possa anche essere affidata ad un soggetto esterno al

⁶⁰ Decreto Patent Box, cit.

⁶¹ G. M. Committeri, *Maggiore "appeal" per il "Patent box" con le modifiche dell'"Investment Compact"*, in *Corr. trib.*, 2015, 8, pag. 562.

⁶² Belgio, Olanda, Regno Unito, Francia e Spagna.

⁶³ Decreto *Investment Compact*, cit.

territorio dello Stato, cioè ad una società estera, non essendo richiesta la localizzazione in Italia⁶⁴. Sebbene non sia lo scopo principale della normativa, l'affidamento dell'attività di ricerca e sviluppo in *outsourcing* non vuole essere limitato dalla stessa; si spiega così perché i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo rilevano integralmente anche quando l'attività è esternalizzata, e svolta all'estero. E tali costi rilevano anche se non rientrano nell'ambito di rapporti con Università o enti di ricerca, come invece era previsto anteriormente alla modifica introdotta dal decreto in esame. Quindi lo svolgimento dell'attività di R&S, necessaria per rientrare nell'applicazione del regime Patent Box, può essere svolta direttamente, o anche affidata ad altri soggetti, con il limite dei servizi infragruppo. La correlazione tra attività di R&S e le relative spese deve essere analizzata con molta attenzione, poiché qualora le seconde non dovessero riferirsi al bene immateriale, l'agevolazione non potrebbe essere concessa.

1.3 Decreto ministeriale attuativo (“DA”: decreto Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 luglio 2015): estensione dell’ambito oggettivo della disciplina

L'ambito oggettivo di applicazione del regime Patent Box è stato ulteriormente allargato dal decreto ministeriale che ha dato attuazione alle norme contenute nella legge di stabilità 2015. In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 del decreto in esame chiarisce quali effettivamente siano gli *intangibles* suscettibili di rientrare nel regime agevolato; questa è l'elencazione che ne risulta:

⁶⁴ G. M. Committeri, *Maggiore “appeal” per il “Patent box” con le modifiche dell’“Investment Compact”*, cit., p. 562.

- (i) *software* protetto da *copyright*⁶⁵;
- (ii) brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- (iii) marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
- (iv) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- (v) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

La possibilità di sfruttare economicamente il bene immateriale è una condizione necessaria per fruire dell'agevolazione ma non è condizione sufficiente; si dovrà controllare se possa essere attribuito un valore, dal quale ne derivi un componente positivo che concorra alla formazione del reddito di impresa⁶⁶.

Ciò detto, si tratta ora di analizzare i suddetti beni singolarmente, in modo da approfondire le tecniche di identificazione dei valori attribuibili agli stessi per la determinazione delle agevolazioni, considerando anche i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E/2016⁶⁷, che verrà di seguito analizzata, per l'individuazione dei vari redditi agevolabili. Prima però di definire i singoli beni, si deve ricordare che, sempre lo stesso art. 6, al comma 2, stabilisce che ai fini della individuazione delle varie tipologie, saranno necessarie le norme

⁶⁵ Il comma 148 della legge di stabilità 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015 come Legge 208/2015, ha corretto il comma 39 della legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014), sostituendo le parole «opere dell'ingegno» con «*software* protetto da *copyright*».

⁶⁶ G. Bertone, *Il patent box nei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, in *Dir. prat. trib.*, 2016, 3, pp. 1241 ss.

⁶⁷ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

nazionali, comunitarie e internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

1.3.1 Software coperto da copyright

Questo è il primo degli elementi elencati dal decreto attuativo, categoria che ricomprende tutti «i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso»⁶⁸. Questa la definizione data dalla legge sul diritto d'autore⁶⁹ al comma 8 dell'art. 2, da cui possiamo ricavare che il *software* è composto da un insieme di istruzioni per creare il programma per elaboratore. Esso è composto da una parte grafica, e una parte invece concettuale, che cerca la soluzione ad un dato problema⁷⁰.

Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 disciplina la protezione del *software* nell'ordinamento italiano attuando una direttiva europea⁷¹ che ha cercato sostanzialmente di equipararlo alle opere dell'ingegno. Particolare è invece il richiamo al *copyright*, effettuato dalla normativa Patent Box, il quale non era conosciuto dall'ordinamento italiano precedentemente, e deve essere interpretato come facente riferimento ai requisiti di originalità e creatività propri del diritto d'autore, venendo la protezione ad esistenza solamente al verificarsi dei suddetti requisiti. Il presupposto della tutela non consiste in una brevettazione o registrazione

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ Legge 22 aprile 1941, n. 633.

⁷⁰ G. Bertone, *Il patent box nei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, cit.

⁷¹ Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, n. 91/250/CEE.

di altro tipo, bensì nell'esistenza di un'opera protetta, ovverosia un linguaggio informatico dotato di caratteristiche quali la creatività e la novità⁷². Tuttavia il richiedente dovrà consegnare all'Agenzia delle entrate, una dichiarazione sostitutiva che accerti la titolarità dei diritti esclusivi sul programma, sia che si tratti di acquisto a titolo derivativo, di cui andrà fornita la prova del negozio mediante il quale si è perfezionato l'acquisto, sia che si tratti di acquisto a titolo originario⁷³. Nella dichiarazione devono, ovviamente essere presenti anche i sopra citati requisiti di creatività e originalità che caratterizzano il programma per elaboratore come opera dell'ingegno.

Conformemente all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, devono essere rispettati anche alcuni requisiti descrittivi quali:

- a) il titolo del programma;
- b) il nome dell'autore, o suo pseudonimo, e nazionalità;
- c) il nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione;
- d) la data e il luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi.

Tale registrazione consiste nella presentazione alla S.I.A.E.⁷⁴, di una descrizione del programma che deve essere registrato, e facoltativamente, anche una copia dello stesso. La copia deve essere una riproduzione del programma su supporto ottico, o altro, delle stesse caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, certificate dalla S.I.A.E. Il suesposto procedimento si ritiene debba essere applicabile

⁷² P. Bertoni, R. A. Papotti, *L'ambito oggettivo di applicazione del "Patent box" fra disciplina industrialistica e posizione OCSE*, in *Corr. trib.*, 2016, 1, pp. 35 ss.

⁷³ d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445

⁷⁴ Società italiana degli autori e editori.

anche ai fini del Patent Box⁷⁵. Le idee e i principi alla base di ogni elemento del programma non sono invece inclusi nella tutela, e viene ricompreso nella definizione di programma anche il materiale preparatorio per progettare il programma.

1.3.2 Brevetti industriali (*Patents*)

I brevetti possono essere considerati come l'ambito tipico di applicazione del regime Patent Box. Per riassumere le categorie di brevetti enunciate all'art. 6 lett. (ii) precedentemente esposto, si propone qui di seguito una breve elencazione delle varie tipologie di brevetto considerate:

- i brevetti per invenzione;
- i brevetti per modello di utilità;
- i brevetti per nuove varietà vegetali;
- le topografie di prodotti a semiconduttori;
- il certificato complementare per prodotti medicinali;
- il certificato complementare per i prodotti fitosanitari.

La legge, ovviamente, stabilisce alcuni requisiti per la loro brevettabilità, quali l'attività inventiva, la novità e l'industrialità. L'attività inventiva sussiste qualora a un soggetto esperto del ramo, l'invenzione non risulti scontata. Per quanto riguarda invece il requisito della novità, si considera esistente nel caso in cui l'invenzione non sia già accessibile al pubblico precedentemente al deposito del brevetto, ossia non deve essere già compresa nello stato della tecnica. Infine se l'invenzione è considerata adatta ad essere applicata dell'industria, anche il requisito della industrialità viene rispettato⁷⁶.

La norma inoltre specifica che deve trattarsi di brevetti «concessi o in corso di concessione». Ciò significa che deve essere già stata presentata presso l'Ufficio di

⁷⁵ G. Bertone, *Il patent box nei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, cit.

⁷⁶ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

competenza, la domanda di registrazione. Il contribuente che intende ottenere il beneficio, dovrà fornire quindi la prova che il deposito sia avvenuto, producendo una qualsiasi ricevuta rilasciata dall'Ufficio presso cui è stata depositata, e indicando se vi siano, e quali, banche dati da cui tali informazioni possono essere dedotte. Se invece il brevetto sia già stato concesso, dovrà esserne fornita prova mediante il relativo attestato sempre rilasciato dall'Ufficio competente.

1.3.3 Marchi registrati e non

Si è parlato della introduzione nel regime dei marchi d'impresa da parte del decreto *Investment Compact*. I marchi d'impresa sono definiti come «i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»⁷⁷. Mentre la circolare dell'Agenzia delle Entrate suddetta, li definisce come «i marchi registrati dai competenti Uffici per la proprietà industriale, variamente denominati». Non vi è data rilevanza per l'agevolazione, alla differenza tra marchi d'impresa e marchi commerciali, neanche conosciuta dal diritto industriale. È richiesto però il requisito della registrazione effettuata o in corso, proprio perché la registrazione è il documento in cui sono contenuti i requisiti del marchio per essere considerato come tale. Infatti si esclude l'agevolazione per i marchi di fatto, sforniti di registrazione, anche se nel diritto italiano questi vengono tutelati anche se con determinati limiti.

Come per i brevetti, anche per i marchi, dovrà essere fornita prova dell'avvenuta registrazione, o in caso di registrazione in corso, la prova dell'avvenuto deposito della domanda presso l'Ufficio competente. E dovranno anche qui, essere

⁷⁷ G. Bertone, *Il patent box nei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, cit.

indicati gli elementi delle banche dati in cui possono essere desunte le informazioni ovvero estratti i relativi documenti⁷⁸. È importante sottolineare come le imprese italiane, negli ultimi anni, abbiano concentrato le proprie strategie d'innovazione e di competizione nei marchi d'impresa e nel *design*. Ciò spiega perché il requisito della registrazione sia fondamentale per la politica legislativa italiana, in quanto al fine di sostenere la capacità di innovazione e competizione delle imprese, si preoccupa di incentivare la protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale. Nonostante quindi, sia stato soppresso il collegamento tra brevetti e marchi attraverso il requisito dell'equivalenza funzionale, è sempre nell'interesse del legislatore italiano sostenere l'innovazione e quindi seguire e adattarsi alle strategie innovative delle imprese, le quali appunto si concentrano in abbondanza sull'utilizzo dei marchi d'impresa. Sono infine compresi nella disciplina anche i marchi d'impresa collettivi, espressamente inclusi dalla lett. (iii) dell'art. 6 del decreto Patent Box, per essi intendendosi quei marchi che vengono utilizzati solitamente da più imprese per attribuire ai propri prodotti o servizi, specifiche caratteristiche qualitative.

1.3.4 Disegni e modelli

La categoria dei “disegni e modelli, giuridicamente tutelabili” comprende al suo interno:

- le domande di registrazione di disegni e modelli;
- i disegni e modelli registrati;
- i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla

⁷⁸ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità⁷⁹;

- il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo valore artistico⁸⁰.

Semplice notare come anche per i disegni e modelli, la tutelabilità dipenda dal requisito della registrazione, sia nel caso in cui risulti già effettuata, che nel caso in cui sia ancora in corso. Tuttavia come risulta dal terzo dei precedenti punti, è accordata la tutela anche ai modelli e disegni di fatto, non registrabili in quanto già divulgati al pubblico, come stabilito dal Regolamento comunitario n. 6/2002

Al contrario invece rispetto alle fattispecie precedenti, i disegni industriali di cui al quarto punto, sono tutelati dall'art. 2, comma 1, n. 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto dotati dei requisiti di creatività e valore artistico. La differenza consiste nel fatto che la tutela non dipende, nel caso in esame, dal requisito della registrazione. Nei primi due casi, la prova da fornire consiste nella presentazione del relativo attestato da parte dell'Ufficio competente, nel caso di registrazione avvenuta, ovvero qualora non si sia perfezionata, nella presentazione della ricevuta di deposito avvenuto; ed in entrambi i casi dovranno essere indicati i riferimenti alle eventuali banche dati da cui possono essere desunte le informazioni. Diversamente, nei due casi successivi, come nel caso del *software* coperto da *copyright*, il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, all'Agenzia delle entrate, con la consapevolezza che nel caso in cui effettui dichiarazioni non corrispondenti al vero o nel caso di formazione o uso di falsi atti, potrà incorrere nelle sanzioni penali previste⁸¹. La dichiarazione sostitutiva ha il compito di accertare la esclusiva titolarità dei diritti sul bene, in capo al richiedente, a titolo originario ovvero

⁷⁹ Di cui all'art. 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari.

⁸⁰ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

⁸¹ D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76.

a titolo derivativo, e in quest'ultimo caso, anche il negozio da cui deriva l'acquisto⁸². Dovranno inoltre essere specificati la data e l'evento in cui il disegno o modello sono stati divulgati al pubblico per la prima volta, nel caso del disegno o il modello comunitario non registrato di cui alla terza ipotesi precedentemente esposta; e invece il nome dell'autore e la data della sua morte, se non più in vita, per il disegno industriale protetto dal diritto d'autore di cui alla quarta ipotesi⁸³.

1.3.5 Informazioni segrete e riservate (*Know how*)

Rientrano nell'ultima categoria enunciata dal legislatore, «le informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili». Occorre soffermarsi più a fondo riguardo alla categoria in esame, ed individuare in primo luogo le definizioni date dai legislatori, italiano e comunitario, per poi analizzare la fonte di tutela e il proprio regime. A livello nazionale, gli artt. 98 e 99 del cpi disciplinano l'oggetto e il regime della tutela, stabilendo che sono tutelate «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore». Sempre l'art. 98 prevede alcune condizioni affinché tali informazioni siano protette:

- (a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- (b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- (c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

⁸² Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

⁸³ G. Bertone, *Il patent box nei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, cit.

Al comma secondo della suddetta disposizione, il cpi specifica che «costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche». La particolarità è descritta dalla norma seguente, la quale consente al legittimo detentore delle suesposte informazioni, la possibilità di vietarne a terzi l'acquisizione, la rivelazione o l'utilizzazione abusiva, salvo ovviamente ciò avvenga con il consenso del detentore ovvero esse siano conseguite dal terzo indipendentemente.

La disciplina comunitaria invece fa riferimento all'art. 39 del *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* ratificato nel '94 con legge n. 747, che ha posto le basi della tutela nazionale. Rientra nell'ambito di applicazione della tutela il *know how*, disciplinato comunitariamente dal Regolamento CE n. 722/2004, del 27 aprile 2004, che lo definisce come un «patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove». Tale patrimonio deve però essere:

- (i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile;
- (ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali;
- (iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate⁸⁴ chiarisce il requisito della segretezza che deve consistere in informazioni che un qualsiasi concorrente dovrebbe sforzarsi o investire per acquisirle; chiarisce inoltre il valore economico richiesto dal legislatore nazionale, descrivendolo come un vantaggio competitivo che permetta di aumentare la quota di mercato posseduta o almeno di mantenerla. Non sono invece compresi nel

⁸⁴ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

know how ai fini del Patent Box, «le liste di nominativi come fornitori o clienti, che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese in chiave di *direct marketing*»⁸⁵.

Torna ad essere necessaria, ai fini della prova, la dichiarazione sostitutiva che accerti la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al richiedente, acquisite a titolo originario o derivativo, specificando il relativo negozio in quest'ultimo caso. La dichiarazione dovrà anche dimostrare la sussistenza di alcuni requisiti e contenere gli elementi che seguono:

- 1) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione,
- 2) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
- 3) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
- 4) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di 34 secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze.

Per concludere, si nota come per accedere al regime opzionale, andranno identificate con precisione le informazioni segrete, non essendo sufficienti semplici dichiarazioni o clausole che sanciscono la riservatezza della generalità delle

⁸⁵ *Ibidem*.

informazioni contenute negli atti a cui si fa riferimento, neanche può bastare un richiamo all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 2105 c.c. gravante sui dipendenti, ma l'individuazione deve essere chiara e specifica come gli elementi suddetti certificano⁸⁶.

1.3.6 Esclusioni dalle agevolazioni

Come già analizzato nei precedenti paragrafi, l'art. 6 comma 1 lett. a) del decreto Patent Box, contiene l'espressione "*software* protetto da *copyright*" piuttosto che "opere dell'ingegno", espressione confermata dall'art. 1, comma 148 della legge di stabilità 2016. Tale specificazione assume notevole rilievo in quanto se ne deduce l'esclusione, come chiarito dalla circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate, di opere dell'ingegno quali «le opere letterarie, le opere drammatiche, le opere scientifiche, le opere didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le opere dell'arte cinematografica, le opere della scultura, le opere e le composizioni musicali, i disegni e le opere dell'architettura, i progetti di lavori di ingegneria, ecc.». Proprio perché il legislatore ha così confermato che, eccezion fatta per il *software* protetto da *copyright*, il diritto d'autore rimane escluso dall'ambito oggettivo di applicazione del regime opzionale del Patent Box.

1.4 Chiarimenti in materia di Patent Box contenuti nella circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E/2016

È stata precedentemente presa considerazione tale circolare per giungere a nozioni, sia pur non esaustive e definitive, riguardo ai beni immateriali rilevanti per l'agevolazione, di seguito invece si analizzeranno i profili riguardanti le

⁸⁶ G. Bertone, *Il patent box nei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, cit.

individuazioni dei quantitativi di reddito che, una volta che siano stati chiariti gli *intangibles* a cui il regime possa essere applicato, potranno essere calcolati con appositi metodi per procedere successivamente all'individuazione dell'agevolazione vera e propria. L'individuazione del reddito agevolabile è il processo centrale di tutta la disciplina ma anche, sul lato pratico, il più complicato. L'art 7 del decreto Patent Box, distingue le modalità di determinazione del reddito tra utilizzo indiretto (concessione in uso), e utilizzo diretto dei beni intangibili a cui si applica l'agevolazione. Si procederà all'analisi delle modalità di determinazione del reddito nei singoli casi, esponendone anche le problematiche applicative.

1.4.1 Individuazione del Reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto

Come già evidenziato, l'art. 7 al comma 1, lett. (i), comprende nell'ambito di applicazione del regime opzionale, la concessione in uso del diritto di utilizzazione dei beni immateriali di cui al suesposto art. 6. In tal caso, il reddito agevolabile è costituito dai vari canoni relativi alla concessione da cui però devono essere sottratti i costi connessi, diretti e indiretti, di competenza dello stesso periodo d'imposta, al loro valore fiscalmente riconosciuto. Nel caso di inadempimento a contratti che hanno ad oggetto i beni intangibili, le somme ottenute a titolo di risarcimento rientrano tra i componenti positivi del reddito, così come vi rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità extracontrattuale, e per le violazioni di diritti costituiti sui suddetti beni.

Nello stesso campo di applicazione sono comprese sia le concessioni del diritto all'uso degli *intangibles* a terze parti indipendenti, italiane ma anche estere, sia le concessioni a parti correlate, italiane o estere, quindi con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. In questo ultimo caso, può essere attivata la procedura di accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate (*ruling*), con lo scopo di

stabilire i metodi e criteri di determinazione del reddito agevolabile. Si ricorda che in caso di parti correlate nazionali, l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di effettuare valutazioni di merito riguardanti le operazioni compiute al fine di individuare l'eventuale anti economicità delle stesse. Invece, nel caso di operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.I.R.⁸⁷, al contribuente è data la facoltà di attivare le procedure ordinarie di accordo preventivo di cui all'art. 31-ter d.p.r. n. 600/73 finalizzate ad acquisire certezza sul valore normale delle operazioni compiute e quindi dei connessi componenti positivi e negativi, ovviamente il corrispettivo delle operazioni dovrà essere applicato a prezzi di mercato tenendo in considerazione le linee guida dell'OCSE in materia di *transfer pricing*. Qualora al contrario, si tratti di operazione con terze parti indipendenti, la procedura di accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate non può essere attivata⁸⁸.

1.4.2 Individuazione del Reddito agevolabile in caso di plusvalenze da cessione

Sempre nell'ambito di utilizzazione indiretta dei beni intangibili, rientra l'ipotesi in cui dalla cessione degli stessi derivi una plusvalenza, alla quale il regime Patent Box applica un trattamento di favore, prevedendone l'integrale esclusione dalla formazione del reddito. Tale esclusione è tuttavia concessa a condizione che almeno il 90% di quanto ricavato, venga reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali agevolabili. Come evidenziato dall'art. 10 del decreto Patent Box, l'attività di R&S può essere svolta sia direttamente dai soggetti che beneficiano del regime, ma anche da Università o enti di ricerca e organismi equiparati, o ancora da società facenti o

⁸⁷ Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/86).

⁸⁸ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

meno parte dello stesso gruppo societario, anche *start-up* innovative, sulla base di appositi contratti di ricerca⁸⁹.

L'espressione "altri beni immateriali" contenuta nella suesposta norma conduce ad un'interpretazione secondo la quale il reinvestimento in attività di R&S deve riguardare beni immateriali che siano diversi da quelli che il beneficiario già possiede, e non è compreso nel concetto di reinvestimento l'acquisto di ulteriori beni immateriali. Ciò significa che le spese impiegate in tali acquisti non vengono ricomprese nella percentuale del 90% imposta dalla norma. Il reinvestimento è inoltre sottoposto a un limite temporale, in quanto deve essere effettuato prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui la plusvalenza è stata realizzata. Conseguentemente se il limite non viene rispettato, nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui la plusvalenza è realizzata, il reddito deve essere aumentato di un importo pari alla plusvalenza che è stata esclusa da tassazione; ovverosia nella relativa dichiarazione dei redditi si effettua una variazione in aumento del suddetto importo. Non sussistono ulteriori limitazioni come ad esempio l'obbligo della società di mantenere i beni oggetto del reinvestimento per un determinato periodo di tempo. Nel caso invece in cui l'incasso della plusvalenza risulti frazionato anche l'obbligo di reinvestimento sarà altrettanto frazionato, altrimenti sarebbe imposto un reinvestimento per un importo superiore rispetto alla cifra incassata⁹⁰. Anche qui, come nella concessione in uso del diritto di utilizzo del bene, sono ricomprese sia le operazioni con parti correlate, nazionali ed estere, e le rispettive procedure di accordo preventivo, che le operazioni con parti terze indipendenti senza la possibilità di avviare la procedura.

Questa agevolazione tuttavia non è soggetta alle restrizioni stabilite dal comma 45 della legge istitutiva del Patent Box, che sono state esposte nel paragrafo

⁸⁹ R. Friscolanti, B. Pagamici, "Patent box", *tassazione agevolata dei redditi delle opere dell'ingegno*, in *Cooperative e Enti non profit*, 2016, 1, pp. 7 ss.

⁹⁰ G. M. Committeri, *Maggiore "appeal" per il "Patent box" con le modifiche dell'"Investment Compact*, cit., pag. 562.

introduttivo riferite agli anni 2015 e 2016 rispettivamente prevedendo l'esclusione dal reddito prima al 30% e poi al 40% rispetto alla piena applicazione che invece prevede un'esclusione del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo degli intangibili, in altre parole l'agevolazione riguardante le plusvalenze da cessione è operativa sin dal 2015.

Qualche breve cenno deve essere fatto anche con riferimento alle minusvalenze generate dalla cessione dei beni intangibili oggetto del regime agevolato⁹¹. In questo caso, come è stato possibile osservare, si è in presenza di una detassazione totale che riguarda tuttavia non già una quota parte del reddito, bensì di un componente positivo (la plusvalenza). Orbene, in assenza di ogni previsione normativa sia nel decreto Patent Box che nella legge istitutiva del regime, si potrebbe applicare la regola generale di cui all'articolo 109 comma quinto, del T.U.I.R., il quale stabilisce che «le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi», con il rischio tuttavia di generare una commistione tra la gestione ordinaria e quella detassata, senza considerare che le raccomandazioni dell'OCSE hanno ad oggetto il risultato reddituale e non già singole componenti di esso positive o negative che siano⁹².

⁹¹ P. L. Cardella, *Perdita da intangibile e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti controcorrente*, in *Rass. trib.*, 2016, 2, pag. 360.

⁹² Cfr. Documento OCSE, *“Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5, 2015 Final Report”*, capitolo 4, paragrafo E, *Overall income*, punto 47, nota 14.

1.4.3 Individuazione del Reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto

Più problematico risulta invece il calcolo del reddito nel caso di utilizzazione diretta del bene immateriale. La prima questione evidente consiste nell'uso da parte del legislatore del termine "contributo economico" invece di reddito, questo perché venendo direttamente utilizzato, il bene, senza un'operazione specifica a cui fare riferimento, il valore economico deve essere estrapolato. Il contributo economico stabilito dall'art. 7 del decreto Patent Box consiste in un reddito figurativo attribuibile agli *intangibles*, incorporato nel reddito derivante dall'attività esercitata dal contribuente, che non avrebbe realizzato senza il bene immateriale, così come definito dalla Relazione accompagnatoria al decreto. Nella determinazione del suddetto contributo, si deve guardare ai dati contabili, rilevati nei conti economici predisposti per il bilancio d'esercizio redatto nel rispetto dei principi contabili di riferimento, tenendo in ovvia considerazione le variazioni in aumento o in diminuzione da apportare in base alla normativa fiscale. Si potrà far riferimento ai dati contabili, qualora sia appropriato, ma rilevati in base alla contabilità industriale o analitica, sempreché sia possibile riconciliare gli stessi, con quelli rilevati secondo le disposizioni civilistiche, così come con le variazioni fiscali ai fini Ires. Si individua in tal modo, una sorta di "contributo economico virtuale" riguardante il bene intangibile, che tiene conto della "royalty implicita" dal lato dei componenti positivi, insita nel corrispettivo al quale il bene venduto o del servizio prestato, e inoltre tiene conto del totale di tutti i costi sia diretti che indiretti attinenti alle attività di creazione, sviluppo, mantenimento e miglioramento del bene stesso.⁹³ Il valore di tale royalty, come già evidenziato non è individuato in base ad una contrattazione specifica tra parti distinte, cioè esplicito, bensì implicito e quindi dovrà essere ricavato dal prezzo di vendita del bene o servizio ceduto a terzi⁹⁴.

⁹³ G. Salvi, *Ulteriori chiarimenti applicativi sul Patent Box*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 2016, 6, pag. 13.

⁹⁴ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

Un approfondimento si rende necessario con specifico riferimento ai costi diretti e indiretti: nel primo caso, l' Agenzia delle Entrate ha stabilito che si tratta di tutti i costi direttamente imputabili al costo di produzione del bene immateriale in questione, in modo certo e univoco; nel secondo caso invece si terrà conto dei costi che sono imputabili al bene in base ad alcuni criteri di comunanza ovvero secondo un metodo di ripartizione, mancando in tal caso una relazione specifica e diretta con il bene immateriale. Vi sono vari criteri di ripartizione utilizzabili, e nella pratica si riferiscono alle modalità di allocazione secondo tecniche di contabilità industriale, ad esempio, considerando il costo, il capitale impiegato, il fatturato ecc. A tal riguardo, l'art. 12 del decreto Patent Box, al comma terzo dispone che, per la determinazione del contributo economico di cui sopra, si debbono considerare gli standard internazionali predisposti dall'OCSE riferendo in modo specifico alle linee guida sui prezzi di trasferimento (si veda *infra*). Infine la disposizione conclude stabilendo che «le predette imprese dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le spese e il reddito, fornendone dimostrazione all'amministrazione finanziaria».

In sostanza si tratta di dare una quantificazione al margine netto ottenuto dal soggetto con le vendite dei beni propri o servizi, calcolando quale parte dello stesso derivi dal fatto che l'impresa si sia dotata di un particolare marchio, brevetto ovvero un altro bene immateriale. In questa situazione, sia la metodologia di quantificazione sia il calcolo stesso devono essere determinate in base ad una procedura di accordo preventivo (*ruling*) con l' Agenzia delle entrate, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1 della legge di stabilità 2015⁹⁵, al comma 39, terzo periodo, secondo il quale «la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l' Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi». Si applicherà poi al risultato ottenuto, una percentuale ricavata dal rapporto tra spese qualificate di ricerca

⁹⁵ Legge n. 190/2014.

e sviluppo.⁹⁶, e il totale dei costi dell' *intangibile*⁹⁷. Le spese qualificate di ricerca e sviluppo sono quelle che sono state sostenute internamente ovvero presso enti e società terze; i costi totali invece consistono nella sommatoria delle spese qualificate suddette, del costo di acquisto del bene e delle ulteriori spese di ricerca diverse dalle precedenti.⁹⁸ Per essere ancora più chiari, e con altre parole, il contributo economico, di cui sopra, si determina considerando esistente un ramo d'azienda autonomo preposto alla concessione in uso degli intangibili allo stesso contribuente, andando a isolare in tal modo le componenti positive e negative derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale⁹⁹.

Per le componenti positive si guarderà ai ricavi potenziali che sarebbero realizzabili se i beni immateriali fossero collocati sul mercato da soggetti terzi non correlati, alle stesse condizioni d'impiego. Sono incluse anche tutte le somme realizzate a titolo di risarcimento o restituzione dell'utile a fronte di responsabilità, che sia contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento di contratti che hanno come oggetto quei beni intangibili per i quali sia esercitata l'opzione; nonchè le somme risarcitorie ottenute per violazione dei diritti sui beni stessi. Se le componenti, positive o negative, attingono ad operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 110, settimo comma del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, il contribuente ha la facoltà di attivare le procedure ordinarie di accordo preventivo¹⁰⁰.

Nel caso quindi di utilizzo diretto, si deve effettuare una stima del reddito agevolabile supportandone al miglior modo la correttezza attraverso dimostrazioni tecniche. Il fatto poi che si debba stimare un reddito che è figurativo e quindi non ricavabile dalla contabilità generale, non deve però condurre ad utilizzare stime ingiustificate, ma si dovrà comunque far riferimento a valori effettivamente

⁹⁶ Come definite dall'art. 8 decreto Patent Box.

⁹⁷ L. Gaiani, *Determinazione del reddito agevolabile con il Patent box secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate*, in *Il Fisco*, 2016, 10, pag. 1-907.

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

¹⁰⁰ Ai sensi dell'articolo 31-ter del d.p.r. del 29 settembre 1973.

dimostrabili. Alcune di queste stime si possono ricavare attraverso le indicazioni della dottrina aziendalistica e considerando le riflessioni elaborate dall'OIV¹⁰¹, senza dimenticare che una stima per quanto appurata sia, è sempre caratterizzata da soggettività e quindi viene spesso messa in discussione prima di essere accettata; la difficoltà è ancor più alta considerando che si deve trovare un punto di incontro con l'Amministrazione finanziaria, ed è quindi importante che si supporti quanto più maggiormente la stima attraverso elementi tecnici in modo tale da minimizzare il *judgement*¹⁰².

La possibilità di dimostrare accuratamente valori di stima nel caso in cui non possano essere reperiti dal mercato, deve essere il risultato di un adeguato sistema di informazione e una struttura molto organizzata, che nelle piccole e medie imprese è spesso assente o molto ridotta, e ciò rappresenta una grande limite per le stesse perché potrebbero trovarsi escluse o comunque molto limitate dalla facoltà di accedere all'agevolazione Patent Box, in quanto i costi sostenuti potrebbero non essere coperti dagli eventuali benefici ricavabili dalla stessa. In primo luogo ovviamente secondo l'OIV, il processo deve partire da un'identificazione del bene il quale deve avere un valore riferito alla sua capacità di produrre benefici economici nel tempo; presupposto, quest'ultimo, fondamentale affinché si possano ottenere benefici dal regime opzionale, e solitamente coincide con i requisiti necessari per il bene in modo da costituire un valore effettivo del patrimonio aziendale. Il bene di conseguenza deve concorrere a tutti gli effetti alla determinazione del reddito d'impresa, questo perché se il bene non genera benefici economici non potrebbe essere utilizzato ai fini del calcolo dell'agevolazione¹⁰³.

¹⁰¹ Organismo Italiano di Valutazione, *Bozza di Discussion paper*, “La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent Box: riflessioni per gli esperti di valutazione”, 4 dicembre 2015.

¹⁰² E. Fusa, *Determinazione del reddito agevolabile con il Patent box secondo le indicazioni dell'Organismo Italiano di Valutazione*, in *Il Fisco*, 2016, 9, pag. 1-818.

¹⁰³ *Ibidem*.

Non è certo il sostenimento di costi di sviluppo o di comunicazione, dispone l'Organismo Italiano di Valutazione come anche indicato dall'OCSE, che indica *in re ipsa* l'accertamento della capacità del bene a concorrere alla produzione del reddito d'impresa, ciò che invece è necessario è la presenza di alcuni indici per dimostrare la sussistenza di un valore degli intangibili¹⁰⁴. Sempre l'OIV ricorda che nella prassi occorre che il valore del bene sia valutato in base ai flussi di cassa netti che si presume potranno essere generati nel corso della sua vita utile, il che è sicuramente più realizzabile in presenza di quelle strutture organizzative suesposte. In assenza poi di condizione di mercato individuabili, con la conseguente impossibilità di ricorrere a valori di mercato per definire la capacità del bene immateriale a generare benefici economici, si ritiene logicamente che tale verifica possa essere effettuata esclusivamente dopo che si sia definito il reddito figurativo attribuibile al bene e

¹⁰⁴ Alcuni autori (ad es. Fusa) individuano presunzioni rinvenibili in:

- valore dei beni immateriali stimato da soggetti terzi indipendenti;
- richieste di concessione d'uso del bene effettuate da soggetti terzi indipendenti;
- richieste di acquisto della società che detiene il bene immateriale a prezzi maggiori del valore contabile delle attività materiali nette;
- per le società quotate, capitalizzazione di borsa ad un valore maggiore rispetto al valore contabile delle attività materiali nette;
- evidenze di beni immateriali comparabili concessi in uso a terzi;
- transazioni di mercato di beni immateriali comparabili;
- cessioni di aziende proprietarie di beni immateriali comparabili a prezzi maggiori rispetto al valore contabile delle attività materiali;
- concessioni in uso del bene usato internamente ad altre società appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
- iscrizione in bilancio da parte del soggetto che li possiede dei beni immateriali acquistati da terzi;
- iscrizione in bilancio da parte delle imprese che hanno acquistato beni immateriali comparabili che li hanno acquisiti da terzi;
- vantaggi del soggetto che possiede il bene immateriale in termini di costi rispetto alla concorrenza;
- vantaggi dell'impresa che detiene il bene immateriale in termini di prezzo rispetto alla concorrenza;
- vantaggi soggetto che possiede il bene immateriale in termini di volumi di vendita rispetto alla concorrenza;
- redditività superiore a quella di società comparabili che non possiedono beni immateriali dello stesso genere.

quindi prettamente *ex post*. La strada inversa può essere percorsa qualora il valore del bene sia ricavabile dal mercato.

Spostandoci invece solo sulla stima del reddito attribuibile all'*intangibile*, sono stati elaborati dall'OIV alcuni metodi di determinazione del reddito stesso¹⁰⁵. Due considerazioni che devono essere svolte a riguardo: il documento in esame è indirizzato a esperti di valutazione, circostanza che rileva la difficoltà pratica di utilizzo delle metodologie suggerite; inoltre come appena evidenziato, si tratta solo di suggerimenti proposti dall'organismo che quindi non precludono strade differenti. Di seguito verranno analizzati gli approcci suggeriti dall'OIV con le relative difficoltà applicative in particolare per quei soggetti più piccoli, in cui sicuramente è richiesta l'assistenza di un consulente esperto, ma alla base sarebbe necessario utilizzare tutta la struttura di monitoraggio dei beni intangibili, sopra evidenziata:

- *relief from royalty*;
- *excess earnings*;
- *with & without – benchmarking*;
- reddito implicito nel valore corrente del bene.

¹⁰⁵ Organismo Italiano di Valutazione, Bozza di *Discussion paper*, *La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent Box: riflessioni per gli esperti di valutazione*, cit.

1.4.3.1 Il metodo *relief from royalty*

Secondo il primo di questi metodi, il beneficio economico del bene intangibile consiste nel tasso di *royalty* che l'utilizzatore, in assenza del diritto di proprietà, riconoscerebbe a soggetti terzi indipendenti per il relativo utilizzo (es: licenza)¹⁰⁶. In altre parole, si tratta di determinare il c.d. "costo evitato". Il valore del bene quindi sarebbe individuato in base alla differenza tra i flussi di *royalties* ricevuti ipoteticamente da un licenziatario, e le eventuali spese gravanti su quest'ultimo. Centrale risulta quindi la determinazione dei suddetti flussi; di aiuto possono essere eventuali richieste di prendere il bene in concessione da parte di soggetti terzi indipendenti, o ancora le *royalties* di concessioni in uso del intangibile a società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero anche il reperimento di *royalties* di mercato.

1.4.3.2 Il metodo *excess earnings*

Il valore del bene immateriale viene calcolato sull'utile ipoteticamente ottenuto dall'impresa considerando che non abbia né la proprietà di alcun altro bene strumentale, né altre attività diverse dall'intangibile, escluso anche il circolante; ciò significa simulare il reddito residuo che sussisterebbe se l'impresa corrispondesse un canone di locazione per l'utilizzo della totalità dei beni di cui non ha la proprietà. E quindi tale reddito residuo si potrebbe attribuire all'unico bene di cui l'impresa ha la proprietà, cioè il bene immateriale oggetto di valutazione. Non bisogna dimenticare tuttavia che, il reddito così residuo, cioè al netto degli altri beni, rischia di comprendere nel valore dell'*intangibile*, anche quello dell'eventuale avviamento, con la possibilità che si confondano tra loro¹⁰⁷.

¹⁰⁶ E. Fusa, *Determinazione del reddito agevolabile con il Patent box secondo le indicazioni dell'Organismo Italiano di Valutazione*, cit.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

1.4.3.3 Il metodo *with & without* – *benchmarking*

In questo caso invece si determina per sottrazione tra il reddito complessivo dell'impresa e il reddito che questa avrebbe conseguito se non avesse utilizzato il bene immateriale. Si compie quindi un'analisi comparativa (*benchmarking*) delle imprese simili ma sprovviste dello stesso bene immateriale in questione. Le principali complicazioni anche qui consistono nella corretta valutazione e reperibilità di valori di mercato relativi a imprese simili. Il differenziale ottenuto, c.d. "*premium-price*" si sostanzia nella differenza praticata nei prezzi tra l'impresa che possiede il bene intangibile rispetto a quelli praticati da imprese simili che ne sono prive. È logico che dovrà tenersi conto del *business model* della società, e quindi il suo modo di fare impresa con la comprensione anche dei costi operativi inerenti alla stessa, aspetto che non sempre si rileva in ogni operatore economico, con la conseguenza della non facile reperibilità di tutte le informazioni necessarie alla valutazione perché deriva proprio dall'importanza del livello strategico dell'attività imprenditoriale di ogni soggetto.

1.4.3.4 Il metodo del reddito implicito nel valore corrente del bene

In questa sede viene individuato il beneficio economico del bene immateriale sulla base del suo valore di mercato e della sua vita utile, moltiplicando il risultato per un tasso di rendimento. Per risalire ai ricavi prodotti dal bene sarà quindi necessario conoscere i corretti valori di mercato del bene. Facile osservare come anche per questo metodo si presentano tutte le difficoltà già enunciate per l'individuazione e l'analisi dei dati di mercato, raggiungibile talvolta mediante il valore di eventuali transazioni recenti avvenute sul mercato, ma anche questa costituisce un avvenimento

non troppo frequente. Si potrebbe anche utilizzare il criterio del costo con le problematiche che consistono proprio nel reperimento dei vari costi utili alla valutazione.

Conclusivamente è possibile affermare come tali approcci suggeriti comportino il riferimento e l'utilizzo di informazioni e valori che sono reperibili dal mercato i quali, come dispone anche l'OCSE nelle sue linee guida sul *transfer pricing*, sono di difficile reperibilità derivante dall'ovvia unicità delle caratteristiche dei beni immateriali. L'OCSE stessa suggerisce di utilizzare il metodo del *Discounted Cash Flow* (DCF) per determinare la stima del valore del bene, considerando direttamente i flussi che sono attribuibili allo stesso¹⁰⁸. Occorre a tal proposito che le imprese siano dotate di adeguati sistemi informativi così come di un sistema di controllo di gestione adatto, ragionando in termini di centri di costo e centri di profitto ai fini dell'applicazione della più corretta metodologia. Un metodo logicamente accettabile sussisterebbe solo qualora le società si dotassero di un apposito ed efficiente sistema che monitori l'andamento economico dei beni immateriali. I valori di mercato, quando reperibili, sono senza dubbio le indicazioni da preferire data da un lato, la loro maggiore oggettività, e dall'altro, la loro più semplice dimostrabilità dinanzi all'Amministrazione finanziaria; il tutto contornato da un opportuno sistema organizzativo che possa tenere sotto controllo il bene intangibile e conseguentemente meglio razionalizzare la stima sui relativi benefici economici.

Ciò non è importante esclusivamente per l'applicazione del regime agevolativo in questa sede trattato, ma rileva anche ai fini di una migliore gestione ed un miglior monitoraggio degli intangibili, considerato il notevole valore che gli stessi possono rivestire nella gestione dell'impresa; il che comporta la predisposizione periodica di indagini sui valori economici dei beni cioè sulla loro capacità di generare flussi che

¹⁰⁸ Tecnica di stima del valore del bene che utilizza l'attualizzazione dei flussi finanziari di previsione attribuibili al bene attraverso un tasso corretto per il rischio come il "costo medio ponderato del capitale" (*Weighted Average Cost of Capital* - WACC).

concorrono alla formazione del reddito e dei risultati aziendali. L'attività di indagine non è l'unica a dover essere portata avanti ma deve sicuramente essere corredata da una gestione ottimale in grado di migliorare o anche solo mantenere la produttività dei beni immateriali, sarà poi l'Amministrazione finanziaria, in sede di *ruling*, a valutare tale aspetto nell'individuazione del reddito attribuibile ad un determinato bene immateriale, senza operare discriminazioni o penalizzare i contribuenti per le caratteristiche esposte finora.

Sarebbe sicuramente richiesto un ripensamento o meglio ancora un chiarimento per semplificare gli obblighi strutturali delle imprese di piccole o medie dimensioni le quali possono non essere organizzate efficientemente per la definizione oggettiva del reddito in caso di utilizzo diretto del bene.

Rimane ancora quindi tra le questioni aperte di maggiore rilevanza¹⁰⁹, quella dei criteri di determinazione del reddito agevolabile in caso di uso diretto del bene, proprio perché il decreto Patent Box richiede esclusivamente che il contenuto della richiesta sia conforme agli standard disposti dall'OCSE¹¹⁰. I primi suggerimenti sono stati emanati nella *Bozza di Discussion paper* sopracitata, dall'Organismo Italiano di Valutazione, il quale divide il processo in tre fasi da seguire: in *primis* occorre che il bene immateriale venga identificato, successivamente si procederà alla stima del reddito applicando i quattro criteri già analizzati, con il consiglio di non utilizzarne solamente uno dei tali ma cercare di differenziarne l'applicazione per confrontare i risultati ottenuti e ricavare così il valore più adatto possibile¹¹¹; infine si dovranno applicare eventuali modifiche o aggiustamenti per conformare il reddito calcolato con

¹⁰⁹ L. Gaiani, *Per il reddito agevolabile determinazione 'fai-da-te'*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 dicembre 2015.

¹¹⁰ "Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation" (Actions 8-10), OCSE, 5 ottobre 2015, che riscrive integralmente il Capitolo VI delle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

¹¹¹ M. Bini, *Brevetti, sul reddito stima a più vie*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 dicembre 2015.

le disposizioni legislative¹¹². Il metodo che risulta essere utilizzato più diffusamente¹¹³ è il *relief from royalty*, il quale individua il beneficio economico dell'intangibile nella differenza tra il canone pagato da un eventuale soggetto terzo indipendente, e i costi di mantenimento dello stesso. In ogni caso tutta la documentazione ottenuta sarà utile ai fini del contraddittorio che deve essere instaurato con l'Amministrazione finanziaria nella procedura di accordo preventivo (*ruling*).

1.4.4 Nexus Ratio o Nexus Approach

Come chiarito precedentemente, i titolari di reddito d'impresa possono accedere al regime opzionale purché esercitino attività di ricerca e sviluppo indirizzata alla produzione o miglioramento dei beni immateriali, anche indirettamente, affidata in *outsourcing*, mediante contratti di ricerca stipulati con società non appartenenti allo stesso gruppo o con università, enti di ricerca e organismi equiparati, incluse le c.d. "start up innovative"¹¹⁴. Proprio a tale scopo, l'OCSE nell'Action 5 del progetto BEPS¹¹⁵, in tema di pianificazione fiscale aggressiva, intende contrastare pratiche di delocalizzazione dei profitti, tassabili dallo Stato di creazione del valore, verso quelli con un regime più agevolato, e a tal proposito richiede lo svolgimento di un'attività economica effettiva¹¹⁶, e specificamente con riguardo ai redditi che derivino dalla proprietà intellettuale, che i benefici fiscali previsti dal regime opzionale, siano determinati in funzione delle spese di realizzazione dei beni immateriali. Con un motivo ben preciso, tali spese costituiscono, qualitativamente e quantitativamente, una misura dello svolgimento effettivo dell'attività economica, in modo che

¹¹² A. Trainotti, *Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire*, cit., pag. 1-112.

¹¹³ L. Gaiani, *Lo sconto si misura con il ricavo delle licenze*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 dicembre 2015.

¹¹⁴ Irrilevante il luogo di svolgimento della stessa.

¹¹⁵ Si ricorda: *Base Erosion and Profit Shifting*.

¹¹⁶ *Substantial activity requirement*.

l'agevolazione aumenti in ragione del coinvolgimento diretto del contribuente nell'attività di ricerca e sviluppo¹¹⁷. Immediata la differenza sostanziale con agevolazioni di altro tipo (ad es. i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo), in quanto per questi ultimi sono le spese che vengono direttamente colpite dall'agevolazione, mentre per il regime Patent Box è il reddito a beneficiare di esclusioni o riduzioni.

Tornando al tema in esame, il *nexus approach*, così come definito dal suddetto progetto, o anche *nexus ratio*, illustrato nella circolare n. 11/E dell'Agenzia delle entrate¹¹⁸, consente di verificare il reale collegamento tra i benefici fiscali per i redditi derivanti dai beni intangibili e le spese che sono state affrontate per la realizzazione degli stessi beni. Di talché, la quota di reddito detassabile dovrà essere calcolata moltiplicando il reddito agevolabile per il rapporto, di seguito illustrato, costituito dal *nexus ratio*, il quale quindi, se inferiore al 100%, comporta una decurtazione del reddito agevolabile per i motivi suddetti.

La legge istitutiva del Patent Box¹¹⁹, al comma 42 dell'articolo 1, illustra come debba avvenire la determinazione del rapporto di cui sopra:

- al numeratore andranno inseriti i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali (detti anche spese o costi qualificati);
- al denominatore invece, i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tali beni (spese o costi complessivi).

Diversamente invece, il decreto Patent Box¹²⁰ non utilizza la rilevanza ai fini fiscali come requisito di inclusione dei vari costi, con la conseguenza che gli stessi non dovranno essere considerati nella loro accezione fiscale. Secondo la relazione

¹¹⁷ L. Miele, R. Vio, *Patent box: spunti di riflessione alla luce delle linee guida OCSE*, in *Corr. trib.*, 2015, 22, pag. 1667.

¹¹⁸ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

¹¹⁹ Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

¹²⁰ Decreto ministeriale attuativo, art. 9.

illustrativa al decreto, che riproduce il contenuto dell'Action 5 del BEPS, i costi e le spese devono essere imputate al periodo in cui sono sostenute, indipendentemente dal trattamento contabile e fiscale (come ad es. la scelta o meno di capitalizzare un costo), criterio di riferimento valente per tutte le tipologie di contribuenti, anche per gli *IAS adopter*. Questa incongruenza normativa è stata risolta dalla circolare, di cui sopra¹²¹, nel senso di interpretare la rilevanza fiscale richiesta dalla legge di stabilità, come la data di sostenimento delle spese rilevanti per il calcolo del *nexus ratio*, che deve essere individuata ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico sulle imposte sui redditi, ovvero sia in base al criterio di competenza e non già dunque di cassa. Nel seguito, si propone un approfondimento delle varie voci che vanno a comporre numeratore e denominatore del rapporto di cui al *nexus ratio*.

1.4.4.1 Costi qualificati

La categoria dei costi qualificati si compone dei costi che la società sostiene, direttamente, ovvero attraverso soggetti terzi esterni al gruppo, per l'attività di ricerca e sviluppo (R&S). Sono esclusi quindi gli eventuali costi per l'acquisto del bene immateriale e le *royalties*, nonché i costi di attività di ricerca e sviluppo affidati però a società interne al gruppo, che sono invece compresi al denominatore insieme ai sovraesposti costi qualificati¹²². Tuttavia, l'art. 9 del decreto attuativo, al terzo comma, prevede che il numeratore possa essere incrementato dai «costi afferenti le attività indicate all'articolo 8 derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi», considerando quindi anche le spese di R&S affidati a parti correlate ma solo per la

¹²¹ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

¹²² L. Miele, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del nexus ratio del Patent box*, cit., pag. 1361.

quota che ammonta al riaddebito effettuato da queste ultime, verso soggetti terzi. Inoltre possono essere compresi anche «i costi afferenti alle attività indicate all'articolo 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell'ambito di un accordo per la ripartizione dei costi»¹²³; anche qui però solo nei limiti della «concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all'accordo per la ripartizione dei costi». Talvolta i costi qualificati e costi complessivi quindi possono equivalersi¹²⁴ in quanto non differiscono per natura ma solo per la rilevanza ai valori indicati nel numeratore o nel denominatore, con la conseguenza che laddove l'impresa eserciti attività di R&S direttamente, ovvero attraverso soggetti terzi indipendenti, il rapporto in questione ammonterà ad una quota pari ad 1, dunque la somma del reddito agevolabile eguaglierà il reddito derivante dall'*intangibile*. Qualora contrariamente, l'impresa acquisti il bene da soggetti terzi ovvero eserciti attività di R&S per il tramite di società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, il coefficiente risulterà al di sotto di 1, rendendo la quota agevolabile ridotta rispetto al reddito attribuibile al bene immateriale¹²⁵.

¹²³ Definito dal prot. n. 2010/137654, Attuazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, Direttore dell'Agenzia delle entrate, 29 settembre 2010.

¹²⁴ Questo perché l'attività di ricerca e sviluppo esternalizzata a parti correlate, rileva solo entro il limite del 30%, come dall'OCSE.

¹²⁵ L. Miele, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del nexus ratio del Patent box*, cit.

1.4.4.2 Costi *intercompany*

Come sopra illustrato, anche i costi infragruppo rilevano nel calcolo del rapporto, ma solo per l'ammontare che costituisce un riaddebito dei costi sostenuti dalla parte correlata nei confronti di terzi per l'esercizio dell'attività di R&S. Nel senso che la società facente parte dello stesso gruppo del beneficiario, opera solo di passaggio, acquistando in *outsourcing* e riaddebitando la somma agli altri appartenenti al gruppo¹²⁶. Alcuni¹²⁷ hanno ritenuto irragionevole il fatto che la presenza di un margine di intermediazione nelle transazioni *intercompany* potesse escludere i relativi costi *tout court* dal calcolo del *nexus ratio*; anche l'Agenzia delle entrate ha confermato questo orientamento, in quanto ha sostenuto che la presenza fisiologica di un *mark up* nelle operazioni infragruppo, non deve causare una distorsione nel coefficiente, relativamente all'accordo di riaddebito dei costi. Di conseguenza, si ritiene possibile l'inclusione di tali spese nell'ambito dei costi qualificati, attraverso la sottrazione del margine di intermediazione, dalla somma di riaddebito dei costi che sono stati sostenuti. E ciò risulta conforme a quanto riportato dall'Azione 5 del piano BEPS, il quale prevede che «*the payment will be included in qualifying expenditures*», escludendo l'eventuale margine dal pagamento *outsourcing*.

Un tema importante da affrontare, è costituito dagli accordi per la ripartizione dei costi (CCA¹²⁸), indicati dal decreto Patent Box all'art. 9, comma 3, al punto (ii)¹²⁹, i quali seguono una disciplina differente in tema di *nexus ratio*. È noto che tali accordi, prevedono di norma che le società, firmatarie, appartenenti allo stesso

¹²⁶ D. Avolio, E. De Angelis, *Patent box, gruppi di imprese e contributo economico degli intangibles*, in *Corr. trib.*, 2015, 43, pag. 4279.

¹²⁷ L. Miele, *Mark up fuori dai costi infragruppo*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 marzo 2016.

¹²⁸ *Cost-contribution agreement*

¹²⁹ «I costi afferenti alle attività indicate all'articolo 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell'ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all'accordo per la ripartizione dei costi».

gruppo, condividano contemporaneamente costi e i relativi rischi per fruire dei servizi in comune (*service cost-contribution agreements*) o con lo scopo di sviluppare un particolare bene immateriale (*development cost-contribution agreements*), traendone gli appositi benefici. Da non confondere con il semplice riaddebito dei costi per beni e servizi infragruppo in cui i rischi economici dell'operazione gravano esclusivamente sul prestatore¹³⁰. Tra le due tipologie di CCA enunciate, quelli finalizzati al *development*, sono di notevole rilevanza ai fini del regime opzionale. I partecipanti all'accordo si obbligano a prestare un contributo predefinito, che viene determinato in base all'*arm's length principle*, come se il contributo fosse prestato da soggetti indipendenti in situazioni di mercato comparabili, evidenziando i benefici che ciascuno potrebbe ottenere dall'esercizio dell'operazione oggetto dell'accordo¹³¹. Può accadere, che una delle imprese partecipanti, affronti spese maggiori rispetto ai benefici ottenuti dall'accordo, in tal caso dunque, essa dovrà ricevere dalle altre imprese, il c.d. "*balancing payment*" affinché il contributo ricevuto risulti conforme all'*arm's length*, di cui sopra. Orbene, conformemente a quanto stabilito dall'OCSE nella sua *Action 5* («*the nexus approach was not designed to disadvantage arrangements where different entities are engaged in activities contributing to the development of IP asset*»)¹³², anche qualora sia svolta di concerto nell'ambito di un CCA, l'attività di ricerca e sviluppo non deve subire penalizzazioni. L'attività di R&S, nel caso in esame, viene svolta dall'impresa ricevente il contributo economico, anche se l'eccedenza delle spese gravi sulle altre consociate, ed appunto, in caso di riaddebito di tali spese, fino a concorrenza del pagamento ricevuto, i relativi costi sono ricompresi al numeratore del *nexus*. Anche l'Ufficio delle entrate, nella ormai nota circolare n. 11/E del 2016, pone la distinzione tra la società che sostiene

¹³⁰ D. Avolio, A. Eufemi, *Il Patent Box nei gruppi di imprese: il caso dei development cost contribution agreements*, in *Il Fisco*, 2016, 22, pag. 1-2135.

¹³¹ Cfr. OECD, *Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10, Final Reports (Cost Contribution Arrangements – Revisions to Chapter VIII of the Transfer Pricing Guidelines)*, 2015, par. 8.12.

¹³² Documento OECD, "*Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*", 2015, cap. IV, par. II.31.

direttamente la spesa per R&S in eccesso, dietro il *balancing payment*, per la quale non opera il limite del riaddebito senza *mark up* dell'art. 9, comma 3, (i), ed ha quindi la facoltà di inserire tali costi al numeratore, e la società su cui invece grava tale costo, che può solamente includere al numeratore l'eventuale *mark up*, essendo un costo infragruppo, mentre dovrà includere la spesa totale solo all'interno dei costi complessivi al denominatore. Nonostante gli scopi prefissati dalla normativa oggetto della presente trattazione, rimangono alcune penalizzazioni per i gruppi nei quali è un'unica entità a svolgere attività di ricerca e sviluppo, la quale poi riaddebita in proporzione le spese alle altre consociate, che invece utilizzano l'*intangible* e sono quindi le effettive beneficiarie del regime Patent Box¹³³. La penalizzazione si estende per i gruppi residenti nello Stato italiano che detengono beni intangibili italiani e svolgono attività di R&S in Italia¹³⁴.

Due casi restano ancora da approfondire, il primo riguarda l'inserimento di una nuova impresa all'interno di un CCA di sviluppo (*development*), la quale dovrà compensare l'attività di ricerca e sviluppo esercitata dalle imprese già facenti parte dell'accordo, e corrispondere quindi un *buy-in payment*. Laddove invece l'attività già svolta non abbia portato frutti, nessun pagamento d'ingresso viene richiesto all'impresa entrante. Al contrario sarà lei a ricevere il *balancing payment* qualora abbia apportato un nuovo bene immateriale, che deve essere ridotto del *buy-in*, se l'attività pregressa sia risultata fruttifera¹³⁵. I costi, ai fini del *nexus*, verranno considerati nel numeratore delle società che hanno esercitato l'attività, e che quindi percepiranno una remunerazione per l'attività già svolta, e non già di quella entrante. Diversa è la situazione laddove un'impresa receda dall'accordo e a questa sia corrisposto un *buy-out payment* per l'attività svolta durante la permanenza, non potendo più la stessa percepire i relativi benefici a causa della fuoriuscita. Tutto ciò

¹³³ D. Avolio, E. De Angelis, *Patent box, gruppi di imprese e contributo economico degli intangibles*, cit.

¹³⁴ L. Miele, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del nexus ratio del Patent box*, cit.

¹³⁵ D. Avolio, A. Eufemi, *Il Patent Box nei gruppi di imprese: il caso dei development cost contribution agreements*, cit.

deve essere coerente con il principio dell'attività economica effettivamente esercitata, sancito dall'OCSE, dunque con l'inclusione delle spese nel numeratore del rapporto della società recedente, la quale riceverà un contributo da riaddebito per i costi sostenuti di cui all'art. 9, comma 3, (ii) del decreto attuativo, purché sussistano tutti gli altri presupposti.

1.4.4.3 Costi di acquisizione dei beni immateriali

Particolari considerazioni possono essere svolte con riferimento ai costi di acquisizione degli intangibili. Un caso emblematico potrebbe essere quello di un gruppo strutturato in modo tale da avere una *holding* residente nello Stato italiano, la quale detiene un marchio che viene concesso in uso, dietro pagamento, alle altre appartenenti al gruppo, anch'esse residenti in Italia, che utilizzano il bene e svolgono anche attività di promozione pubblicità e presentazione. Ovviamente sono le imprese controllate le reali beneficiarie dell'agevolazione, ma come già chiarito, il costo di acquisto ha influenza negativa all'interno nel *nexus approach* in quanto deve essere inserito nel valore del denominatore, salvo il caso in cui la concessione sia avvenuta a titolo gratuito, quindi senza l'inclusione di alcun costo del denominatore del rapporto¹³⁶. Sorge spontaneo il dubbio se le *royalties* implicite siano rilevanti ai fini del calcolo. A tal riguardo si ricorda il, già menzionato, potere dell'Agenzia dell'entrate di controllare il comportamento delle imprese nell'operazione e sindacarne l'eventuale anti economicità.

¹³⁶ L. Miele, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del nexus ratio del Patent box*, cit.

1.4.4.4 Tracciabilità dei costi e dei ricavi relativi ai beni immateriali agevolabili

Affrontata l'analisi del rapporto da cui si deriva la quota agevolabile del reddito attribuito al bene intangibile, restano da menzionare alcune regole particolari in tema di tracciatura dei costi rientranti nel suddetto rapporto. In linea generale, il calcolo del *nexus ratio* deve essere effettuato con riferimento ai costi sostenuti relativamente ai singoli beni immateriali.

Tuttavia, conformemente a quanto sancito dall'OCSE, il decreto ministeriale all'articolo 9 comma 6 ha previsto un'eccezione che opera per il periodo transitorio cioè per i primi tre periodi d'imposta di efficacia nella normativa Patent box, ovverosia per gli anni 2015, 2016 e 2017, stabilendo che i costi di inclusione nel *nexus*, sono quelli «sostenuti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d'imposta precedenti e sono assunti complessivamente». Mentre a partire dal terzo periodo d'imposta di applicazione della disciplina, i costi sono quelli «sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale». Sostanzialmente quindi, le imprese si dovranno dotare di un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile (*tracking & tracing*) per determinare i costi di ricerca e sviluppo attinenti ad ogni singolo bene immateriale¹³⁷.

Per quanto invece riguarda la fase iniziale di efficacia della normativa, le imprese possono calcolare il rapporto dei costi utilizzando una media mobile quadriennale, andando a considerare le spese qualificate e complessive, senza alcuna distinzione, cioè come se fossero grandezze aggregate, e prendendo in considerazione sia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, che quelli sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti¹³⁸. La ragione di tale diversità di trattamento deve essere individuata nella presunzione che, negli anni successivi le imprese saranno in grado

¹³⁷ R. Friscolanti, B. Pagamici, *Patent box, tassazione agevolata dei redditi delle opere dell'ingegno*, cit., pp. 7 ss.

¹³⁸ Cfr. Relazione illustrativa.

di effettuare una puntuale rilevazione dei costi attribuibili a ciascun *intangibile*, dunque con la capacità di calcolare i vari costi singolarmente, mentre tale collegamento diretto tra costi, ricavi e il singolo IP, risulta di difficile determinazione, quantomeno per i primi tre periodi d'imposta di efficacia del Patent Box, considerando che prima dell'entrata in vigore dell'agevolazione in esame, i sistemi di tracciabilità non consentono di rilevare il legame tra costi, bene immateriale e ricavi richiesto dal *nexus approach*, e quindi una rilevazione aggregata delle categorie di costi risulta maggiormente adatta e di più semplice individuazione.

Alcuni chiarimenti in materia sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 2016; in primo luogo ci si è chiesti se nel calcolo del *nexus approach*, possono essere considerati anche i costi relativi ai beni immateriali non agevolabili, cioè non rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, considerata la ridotta capacità iniziale di rilevazione delle imprese, ovvero se sia necessario differenziare i costi sostenuti per beni agevolabili e beni che invece non lo sono. Orbene, secondo l'Ufficio, anche nella fase iniziale sarebbe richiesta una separazione dei costi sostenuti per *intangibles* agevolabili, nonostante la possibilità di una determinazione aggregata e cumulativa, anche se, si chiarisce, talvolta i beni agevolabili potrebbero differire dai beni per i quali si sia in concreto esercitata l'opzione. Ciò nonostante, laddove tale contabilità analitica, non sia per l'impresa, di agevole esercizio, in quanto non ancora dotata di adeguati sistemi analitici di contabilità gestionale, sempre con esclusivo riferimento alla fase iniziale (o transitoria) del regime, l'Agenzia, dietro un apposito controllo della effettiva situazione di difficoltà nella rilevazione, consente di includere nel calcolo anche costi sostenuti per beni che non rientrano nella definizione di cui all'art. 6 del decreto Patent Box.

Potrebbe sembrare un'ovvia precisazione, ma dubbi al riguardo sono comunque stati espressi, con riferimento alla possibilità di adottare sin da subito una tracciatura

analitica dei costi qualora l'impresa ne abbia la capacità. È stato osservato¹³⁹ come, data la *ratio* stessa della disciplina, la quale consente la tracciatura cumulativa sulla base della presunta inadeguatezza delle imprese ad adottare un approccio analitico, laddove quest'ultimo sia configurabile, le imprese potrebbero, anche nella fase transitoria, rilevare i costi direttamente riferiti a ciascun bene intangibile¹⁴⁰. Ultimo chiarimento riguarda l'opportunità di tracciare i costi cumulativamente, anche per le imprese che entrano nel regime opzionale successivamente alla fase transitoria dei tre periodi di imposta di efficacia del regime, ovvero l'obbligo di effettuare una tracciatura dei costi per singoli beni indipendentemente dal periodo di ingresso nel regime agevolato. A tal riguardo, secondo l'Ufficio delle entrate, non è di fondamentale rilevanza l'anno in cui viene esercitata l'opzione, in quanto qualunque esso sia, l'articolo 11 del decreto Patent Box richiede che le imprese adottino un «adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile», ai fini del calcolo del collegamento diretto tra l'attività di ricerca e sviluppo e i singoli beni immateriali, nonché tra questi e il reddito a questi attribuibile, e quindi agevolabile. La norma tuttavia non pone prescrizione riguardanti specifici sistemi di *tracking & tracing* da adottare, si preoccupa esclusivamente di richiedere che il sistema adottato sia idoneo alla dimostrazione del nesso (*nexus*) tra beni intangibili, relativi costi, e redditi ad essi attribuibili, in modo da assicurare che il beneficio economico del regime agevolato sia direttamente correlato all'esercizio di un'effettiva attività economica.

¹³⁹ L. Miele, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del nexus ratio del Patent box*, cit, Id., *Mark up fuori dai costi infragruppo*, cit.

¹⁴⁰ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

1.4.5 Vincolo di complementarità tra i diversi tipi di beni immateriali, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ha introdotto il nuovo comma 42-ter della Legge n. 190/2014, istitutiva del Patent Box, il quale stabilisce che nel caso in cui più beni intangibili, di uno stesso soggetto, siano complementari tra loro, e dunque siano utilizzati in modo congiunto allo scopo di realizzare «un prodotto o una famiglia di prodotti o un processo o un gruppo di processi», essi possono essere utilizzati come se fossero un unico bene immateriale rientrante nella normativa Patent Box. Emerge immediata la differenza con la formulazione¹⁴¹, illustrata nei precedenti paragrafi, del decreto ministeriale, precisamente al comma terzo dell'articolo 6.

Un primo elemento innovativo è costituito dall'estensione della complementarità tra i beni anche se di diversa tipologia, come un marchio ed un brevetto. Ad esempio, un brevetto che certifica la peculiarità tecnica di un prodotto, ed il marchio commerciale dello stesso (c.d. “*bundling*”) ¹⁴². Occorre a tal proposito ragionare sul concetto di vincolo di complementarità: più beni sono complementari tra loro, se devono essere utilizzati nel loro insieme per la soddisfazione completa di un bisogno del contribuente¹⁴³. Le ragioni della complementarità possono essere di tipo soggettivo od oggettivo, nel primo caso, perché sussistono esigenze e gusti particolari dell'utilizzatore; nel secondo caso invece uno dei due beni non può essere utilizzato senza l'altro.

¹⁴¹ «Qualora, nell'ambito delle singole tipologie dei beni immateriali individuati al comma 1 del presente articolo, due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di complementarità tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all'uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto».

¹⁴² R. Lenzi, *Il patent box semplifica la vita*, in *Italia Oggi*, 22 dicembre 2015.

¹⁴³ M. Piazza, A. Trainotti, *Patent box limitato al software coperto da copyright*, in *Il Fisco*, 2016, 5, pag. 1-417.

Inoltre, la nuova formulazione non contiene più la richiesta che il prodotto o il processo produttivo siano subordinati all'utilizzo dei beni in modo congiunto. Infine sono incluse anche finalità di produzione di famiglie di prodotti o gruppi di processi estendendo i due precedenti campi di prodotti o processi. Una famiglia di prodotti può essere considerata come un insieme di beni, omogenei tra loro, i quali per il raggiungimento di un determinato scopo devono essere utilizzati unitamente, industrialmente parlando, ciò significa che si tratta di prodotti che attraversano i medesimi processi produttivi con l'uso delle stesse attrezzature per la loro costruzione, ad esempio un'automobile.

Questa recente modifica assume una notevole rilevanza nella pratica, in quanto è spesso possibile che il contribuente utilizzi beni immateriali di diversa tipologia che siano complementari tra loro, e la facoltà di considerarli come un bene unico semplifica di gran lunga l'attività di calcolo del reddito attribuibile ai beni stessi oggetto dell'agevolazione. È necessario tuttavia che tale scelta, ossia di considerare due beni intangibili come uno solo, sia effettuata in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Questo perché il contribuente, che in un primo momento ha espresso la volontà di considerare un marchio ed un brevetto, per tornare al nostro esempio, come un solo *intangibile*, potrebbe successivamente rendersi conto che il calcolo combinato dei due contributi economici sia troppo complicato, perché la valutazione cumulativa potrebbe essere subordinata ad una valorizzazione dei beni da effettuarsi autonomamente, e sia quindi molto più semplice calcolare il relativo reddito separatamente per ciascun bene, dovendone comunque calcolare il singolo valore economico. Concludendo quindi, deve essere reso noto che la complementarità tra due beni, non costringe il contribuente ad esercitare l'opzione con riferimento ad entrambi, al contrario si tratta di una facoltà, che può dunque

portare il contribuente a rettificare la sua domanda di accesso alla procedura in un verso o nell'altro¹⁴⁴.

1.4.6 Disciplina delle perdite da Patent Box

Come ormai bene noto, l'agevolazione Patent Box, opera attraverso una variazione in diminuzione del reddito d'impresa secondo la disciplina prevista dall'art. 83 del T.U.I.R., ovvero può contribuire a determinare una perdita fiscale o ancora aumentare una perdita già verificatasi. Infatti sono due gli scenari ipotizzabili al riguardo: nel primo caso, l'impresa genera un reddito positivo, non considerando l'agevolazione, il quale in seguito alla variazione in diminuzione, assume un valore negativo, ovvero sia una perdita fiscale; nel secondo scenario invece, l'impresa già senza variazione otterrebbe una perdita, la quale potrebbe incrementare a causa della variazione stessa¹⁴⁵. Orbene, a seconda della forma giuridica adottata dal contribuente si prospettano due diversi regimi per la compensazione delle perdite. Mentre per i soggetti IRES, l'articolo 84 del sopracitato T.U.I.R., consente la riportabilità delle perdite fiscali in avanti senza limitazioni temporali, ma solo con il limite quantitativo dell'80% del reddito di periodo, i soggetti IRPEF, seguono due strade diverse a seconda che abbiano optato, ovvero abbiano potuto optare per il regime a contabilità semplificata¹⁴⁶ od ordinaria. In quanto la compensazione delle perdite, nel primo caso, può essere effettuata in diminuzione dei redditi rientranti nelle diverse categorie, diversamente per chi opera in regime di contabilità ordinaria, l'art. 8 consente solo la diminuzione dei redditi della stessa categoria di quella da cui si sono generate le perdite, tenendo sempre a mente il limite temporale del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui le stesse si sono verificate.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ A. Renda, S. Albanese, *Patent box e perdite di periodo: la difficile correlazione tra fonte normativa primaria e secondaria*, in *Corr. trib.*, 2016, 13, pag. 999.

¹⁴⁶ Solo le società di persone e le persone fisiche che esercitano attività commerciale, che abbiano conseguito in un anno ricavi per un ammontare inferiore a 400.000 euro per le imprese che prestano servizi e a 700.000 euro per le altre, possono optare per il regime a contabilità semplificata (D.P.R. n. 600/1973, art. 18).

La relazione illustrativa all'articolo 7 del decreto di attuazione, spiega come in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, il contributo economico così generato, può assumere valori sia positivi che negativi. Essa non cita anche il caso dell'utilizzo indiretto ossia della concessione in uso del bene ma si ritiene che possa verificarsi la stessa ipotesi, ossia di redditività negativa, ogniqualvolta il totale dei costi, sia diretti che indiretti, superi l'ammontare dei canoni di concessione. In entrambi i casi può accadere che i costi eccedano fisiologicamente i ricavi generati dallo sfruttamento del bene, diretto o indiretto. La totale assenza di riferimenti normativi nel decreto di attuazione come nella legge di stabilità 2015, sicuramente non è di aiuto¹⁴⁷, soprattutto considerando il fatto che le esperienze legislative degli altri paesi europei hanno disciplinato tale profilo. Il Regno Unito ha previsto il riporto in avanti delle perdite solo per compensazione dei redditi che beneficiano del regime agevolato. In altri Paesi come il Lussemburgo o i Paesi Bassi, le perdite da sfruttamento possono compensare i redditi assoggettati ad aliquota ordinaria, prevedendo il meccanismo di *recapture* per i periodi d'imposta in cui l'impresa torna a produrre redditi da sfruttamento dei beni immateriali oggetto del regime Patent Box.

A questa lacuna, fortunatamente, sopperisce l'Agenzia delle entrate, la quale con la circolare n. 36/E del 1 dicembre 2015, ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle perdite derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali. A tal proposito la stessa stabilisce che, nel caso in cui lo sfruttamento dell'*intangibile* comporti una perdita fiscale, l'impresa dovrà rinviare gli effetti positivi del regime opzionale agli esercizi futuri in cui il bene produrrà un reddito positivo. Ciò significa che non ci saranno effetti nel periodo d'imposta in cui il bene ha prodotto un reddito negativo, ma le perdite generate durante l'applicazione del Patent Box, dovranno essere recuperate nel momento in cui il bene immateriale avrà prodotto nuovamente redditi positivi (attraverso un meccanismo di *recapture*), dunque la concreta fruizione del

¹⁴⁷ P. L. Cardella, *Perdita da intangibile e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti controcorrente*, in *Rass. trib.* n. 2 del 2016, pag. 360.

beneficio agevolativo avrà luogo laddove i beni intangibili risulteranno produttivi di redditi depurati da eventuali perdite precedenti¹⁴⁸. Tuttavia, tali perdite concorreranno a formare comunque il reddito d'impresa di periodo. Infatti, i componenti positivi e negativi riferiti al bene immateriale concorrono in modo ordinario a determinare il reddito d'impresa, anche laddove non sussista alcuna variazione in diminuzione per la fruizione del regime agevolato¹⁴⁹. Inoltre, chiarisce la circolare suddetta, che le varie perdite prodotte da un determinato IP, possono essere utilizzate in compensazione solo dei redditi prodotti da quel determinato bene, senza alcun effetto sui eventualmente provenienti da altri intangibili. Infatti tali perdite, potranno decurtare soltanto redditi positivi generati dallo stesso bene nei cinque anni di efficacia, senza impattare altri IP per cui è stato esercitato il regime opzionale. La disciplina delle perdite, fin qui citata, appare tuttavia distorsiva verso le imprese che possiedono intangibili più giovani, che durante i primi anni di utilizzo comprendono un'inevitabile e fisiologico ammontare di costi rilevanti fiscalmente maggiore dei ricavi derivanti dal loro sfruttamento. Restano invece sicuramente più avvantaggiate quelle imprese titolari di beni immateriali più maturi, i quali, generati ormai da molti anni, producono solo redditi positivi rispetto ad alcune spese di ricerca di entità molto ridotta¹⁵⁰.

Un ultimo dubbio¹⁵¹ resta da approfondire, in tema di riporto delle perdite, specificamente con riguardo all'eventuale applicabilità del comma dodicesimo dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi. La presente norma stabilisce che «in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del

¹⁴⁸ A. Trainotti, *Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire*, cit., pag. 1-112.

¹⁴⁹ R. Friscolanti, B. Pagamici, *Patent box, tassazione agevolata dei redditi delle opere dell'ingegno*, cit., pp. 7 ss.

¹⁵⁰ L. Miele, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del nexus ratio del Patent box*, cit.

¹⁵¹ L. Miele, *L'avvio di società ad hoc non è operazione abusiva*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 dicembre 2015; M. Leo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 2014, t. II, pag. 1293, e B. Izzo, V. Russo, *Modifiche al regime delle perdite ai fini IRPEF e IRES*, in *Corr. trib.*, 2007, pp. 3489 ss; A. Meloncelli, Sub art. 83, in AA.VV., *Commentario breve alle leggi tributarie*, t. III, *Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari*, a cura di A. Fantozzi, Padova, 2010, pp. 415 ss.

reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi». Secondo i principali commentatori¹⁵² la risposta dovrebbe essere negativa in quanto, nel caso in esame, non si tratta di un'attività parzialmente detassata, bensì di una detassazione riguardante i redditi ottenibili i singoli beni immateriali non già da un'attività. Secondo altri¹⁵³ invece, per il legislatore, il contributo economico costituisce un «reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito riveniente dall'attività svolta dal contribuente, nell'assunto che tale reddito sia il risultato generato da un ramo d'azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente», e quindi propendono per l'applicazione della norma in esame.

1.5 Linee guida OCSE sul *Transfer Pricing* (TP)

È stato visto come all' art. 12 comma terzo, del decreto Patent Box, il contributo economico al reddito d'impresa ascrivibile all'utilizzo diretto dei beni intangibili oggetto del regime in esame, si debba determinare con riferimento agli «standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento». Tali standard si utilizzano per la determinazione dei metodi e criteri per calcolare il reddito da sfruttamento diretto del bene immateriale, nonché delle plusvalenze realizzate nell'ambito di operazioni con parti correlate, ossia con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Il capitolo IV delle suddette linee guida è quello dedicato alle transazioni

¹⁵² L. Miele, R. Vio, *Nel Decreto di attuazione del regime Patent box, la procedura per determinare l'agevolazione*, in *Corr. trib.*, 2015, 34, pag. 2557; A. Trainotti, *Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire*, cit.; P. L. Cardella, *Perdita da intangibile e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti controcorrente*, cit., pag. 360.; L. Miele, A. Fasolino, *Dalle perdite al know how il patent box cerca risposte*, in *Il Sole 24 Ore*, 9 novembre 2015;

¹⁵³ G. Ascoli, M. Pellecchia, *Regole attuative per il patent box: verso la semplificazione, ma restano ancora alcuni dubbi*, in *Il Fisco*, 2015, 2, pag. 4007.

ad oggetto l'uso o il trasferimento di beni intangibili, recentemente modificato inoltre dalle *Actions* 8-10 del progetto BEPS¹⁵⁴. Ovviamente dovranno essere presi in considerazione anche i principi generali contenuti nei primi tre capitoli delle linee guida, in applicazione della libera concorrenza con riferimento alle sopra citate transazioni. Occorre subito evidenziare come non sussista, tra i vari metodi suggeriti, uno in particolare che sia in senso assoluto più appropriato, ma deve essere individuato sulla base di una compiuta analisi funzionale per avere una maggiore comprensione dei diversi fattori che sono rilevanti per le modalità di interazione dei beni immateriali e delle relative funzioni con l'attività di impresa.

I metodi preferiti dall'OCSE, applicabili alle attività concernenti il trasferimento ovvero l'uso dei beni immateriali, sono il metodo del confronto del prezzo¹⁵⁵ ed il metodo della ripartizione degli utili¹⁵⁶, mentre altri metodi come quello del prezzo di rivendita¹⁵⁷, il metodo del margine netto della transazione¹⁵⁸ ed il metodo del costo maggiorato¹⁵⁹ sono generalmente considerati come non adeguati alle valutazioni degli *intangibles*. Ultima precisazione prima di passare all'approfondimento dei principali metodi utilizzabili, deve riguardare il caso di utilizzo diretto del bene immateriale, in quanto gli stessi metodi si riferiscono, come già evidenziato, a transazioni, con parti correlate, che prevedano il trasferimento del bene o del diritto al suo utilizzo, mentre tornando al caso di uso diretto dello stesso, anche in assenza di parti correlate, la determinazione del reddito figurativo o contributo economico, ascrivibile all'intangibile, deve avvenire sempre nel rispetto dei suddetti metodi, ma con la finalità di determinare, attraverso un'adeguata analisi funzionale, la parte del reddito d'impresa imputabile direttamente al bene

¹⁵⁴ OECD/G20 *Base Erosion and Profit Shifting Project - Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation - ACTIONS 8-10: 2015 Final Reports* (ottobre 2015).

¹⁵⁵ CUP – *Comparable uncontrolled price*.

¹⁵⁶ PSM – *Profit split method*.

¹⁵⁷ RPM – *Resale price method*.

¹⁵⁸ TNMM – *Transactional net margin method*.

¹⁵⁹ CPM – *Cost plus method*.

immateriale, come se esistesse «ramo d'azienda virtuale e autonomo» che si occupi di concessione in uso degli stessi intangibili oggetto di agevolazione¹⁶⁰.

1.5.1 *Comparable uncontrolled price method (CUP)*

Il metodo del confronto del prezzo, confronta appunto il prezzo di beni o servizi oggetto di una transazione tra parti associate, con il prezzo invece applicato a transazioni, comparabili, sul libero mercato. Deve quindi trattarsi di situazioni che presentino circostanze comparabili tra loro, e qualora vi siano delle piccole differenze tra le imprese o tra le transazioni, queste non devono poter influenzare il prezzo applicato, altrimenti le situazioni sarebbero diverse e dunque non comparabili. Inoltre, si potranno e dovranno applicare alcuni correttivi, al fine di ridurre o meglio ancora eliminare le conseguenze rilevanti delle suddette differenze.

L'OCSE enumera nove fasi che sono applicabili a tutte le analisi di TP, le quali salvo qualche eccezione specifica, sono applicabili alle valutazioni dei beni immateriali. Le fasi sono le seguenti:

- fase della determinazione degli anni a cui deve riferirsi l'analisi;
- fase dell'analisi delle circostanze generali riferite al contribuente;
- fase dell'analisi della/e transazione/i in questione, utilizzando un'analisi funzionale, per la selezione della parte controllata da sottoporre ad esame, per l'individuazione dei metodi per determinare il prezzo di trasferimento maggiormente adeguato al caso concreto, per stabilire l'indicatore finanziario da testare, infine per l'elencazione e l'analisi dei fattori di comparabilità da prendere in considerazione (ad es. caratteristiche dei beni e

¹⁶⁰ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, op. cit.

servizi, analisi funzionale, termini contrattuali, circostanze economiche, strategie aziendali);

- fase dell'analisi degli elementi di comparazione esterni, laddove esistenti;
- fase dell'identificazione delle fonti informative riguardanti i suddetti elementi comparabili esterni e a seguire una valutazione sulla loro affidabilità;
- fase della selezione del metodo più appropriato da utilizzare, e della determinazione dell'indicatore finanziario necessario;
- fase dell'identificazione degli elementi di comparazione e individuazione delle caratteristiche fondamentali che una transazione sul libero mercato deve avere, per la loro comparazione;
- fase della determinazione e realizzazione di correttivi ai fini della comparabilità;
- fase dell'interpretazione e utilizzo dei vari dati analizzati e determinazione del prezzo di trasferimento a valori di mercato.

Con specifico riguardo al metodo CUP, le suddette fasi possono essere racchiuse in due passaggi fondamentali, che sono la determinazione di tasso di *royalty* di mercato appropriato, sulla base di transazioni comparabili interne (CUP interno) ovvero in assenza, utilizzando banche dati specializzate o di pubblico dominio (CUP esterno), garantendo sempre gli *standards* di comparabilità elaborati dall'OCSE. A seguire, si procede all'individuazione delle remunerazioni a cui applicare il tasso di *royalty* già individuato, e quindi alla determinazione analitica e dettagliata dei ricavi alle linee di *business* in cui viene utilizzato il bene immateriale (processo, prodotto o famiglie di prodotti). Infine, il reddito agevolabile sarà dato dalla differenza tra la *royalty* implicita individuata ed i costi fiscalmente rilevanti,

riferiti allo sviluppo, mantenimento e accrescimento dell'*intangibile*, sia diretti che indiretti¹⁶¹.

Pertanto ricapitolando, si procede ad un'analisi di comparabilità che implica preliminarmente un'analisi di tutte le condizioni dell'operazione controllata, poi all'identificazione dei potenziali elementi di comparazione giungendo alla determinazione del prezzo di trasferimento coerentemente al principio di libera concorrenza¹⁶². Si ricorda che la comparabilità consiste nell'assenza di differenze rilevanti tra le situazioni messe a confronto, che influenzino le condizioni applicate, o qualora esistenti, nella possibilità della loro eliminazione attraverso l'uso di aggiustamenti¹⁶³. Secondo l'Ufficio delle entrate, il presente metodo da applicare alla *royalty* "*at arms` s lenght*", risulta essere quello più adatto per determinare quella quota del reddito agevolabile, da imputare a un ipotetico ramo d'azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali agevolati.

1.5.2 Profit split method (PSM)

Qualora invece i beni immateriali agevolati non fossero comparabili, in quanto unici e irripetibili, sarebbe preferibile utilizzare il metodo della ripartizione degli utili, individuato dall'Agenzia delle entrate come la più valida alternativa al CUP, come potrebbe accadere se, per esempio, l'attività dell'impresa nel mercato dipendesse dall'utilizzo di brevetti unici o da un *know how* irripetibile riguardo a determinati processi produttivi¹⁶⁴. Conseguentemente, in tutte le situazioni in cui, venendo meno quella comparabilità, di cui sopra, sussistono particolari tipi di beni agevolati per i

¹⁶¹ D. Avolio, E. De Angelis, *L'Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di calcolo del reddito agevolabile ai fini del Patent box*, in *Corr. trib.*, 2016, 19, pag. 1474.

¹⁶² Ai sensi dell'art. 9, par. 1, del Modello di Convenzione fiscale OCSE.

¹⁶³ G. Bertone, *Il patent box nei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, cit.

¹⁶⁴ V. J. Cavallaro, G. Fomiatti, *Il contraddittorio nell'ambito del Patent Box*, in *Corr. trib.*, 2016, 29, pag. 2245.

quali non sia possibile individuare un campione rappresentativo di operazioni comparabili tra parti non correlate, il metodo della ripartizione dei profitti deve essere preferito. Viene quindi effettuata valutazione della ripartizione degli utili a valori di mercato per le vendite di beni o prestazioni di servizi, in quanto parti indipendenti effettuerebbero una ripartizione proporzionalmente al contributo prestati dalle varie imprese consociate. Si tratta di un'approssimazione della ripartizione di utili che avrebbero effettuato imprese indipendenti se avessero posto in essere l'operazione in esame. Si individuano *in primis* gli utili complessivi che dovrebbero essere ripartiti, in seguito ad una o più transazioni, tra le imprese appartenenti allo stesso gruppo o comunque tra loro collegate o controllate.

Questa analisi che ha ad oggetto la determinazione degli utili complessivi e dei fattori di ripartizione, deve rispettare alcune condizioni. In primo luogo deve essere coerente con l'analisi funzionale dell'operazione controllata che si sta esaminando, con particolare riguardo alla ripartizione dei rischi tra le parti, e deve rispettare l'approccio adottato per la ripartizione degli utili (ad es. analisi del contributo, analisi del residuo o altri approcci, *ex ante* o *ex post*). Stessa coerenza deve essere mantenuta con riguardo agli stessi utili complessivi e fattori di ripartizione che sarebbero individuati nelle transazioni tra parti indipendenti. Ed infine deve poter essere affidabilmente misurabile. Una volta che tale determinazione sia stata compiuta, si ripartiscono gli utili tra le varie imprese avvicinandosi il più possibile alle ripartizioni di utili individuate con rispetto del principio della libera concorrenza.

La più volte menzionata circolare dell'Agenzia delle entrate, spiega come il metodo della ripartizione degli utili venga usato, non già per determinare i redditi ripartiti tra due società correlate, bensì anche all'interno della stessa impresa nelle diverse funzioni da essa esercitate, con lo scopo di isolare il contributo ascrivibile ai beni intangibili. Non è tuttavia chiaro come si debba valutare detto contributo. Secondo quanto stabilito nelle linee guida OCSE, la scelta deve basarsi sulla

«disponibilità di informazioni, sulla misurabilità, sulla soggettività e sulla dipendenza dal caso pratico».

Vi sono a tal proposito vari approcci da seguire. Uno potrebbe essere quello di analizzare il contributo in base gli utili complessivi basandosi su un'approssimazione ragionevole della ripartizione di utili tra imprese indipendenti in situazioni comparabili. Se invece, come può accadere i dati non possono essere comparati, la predetta valutazione si effettua in base alle funzioni che esercitano le varie imprese consociate, considerando anche i relativi rischi.

Orbene, per la determinazione del reddito da attribuire al singolo bene immateriale, una variante del metodo in questione potrebbe essere utile. Si tratta del metodo definito *Residual Profit Split Method* (RPSM). Una variante che si propone di isolare, dal risultato economico dell'impresa del conto economico, il reddito derivante dalle funzioni di *routine*, individuando in tal modo per sottrazione, l'utile o la perdita prodotti dal bene immateriale. Anche il metodo RPSM si applica attraverso il compimento di più fasi¹⁶⁵:

- fase dell'individuazione del reddito d'impresa tra le varie funzioni esercitate;
- fase della remunerazione delle funzioni routinarie suddette, con ampio riguardo ai principi contenuti delle linee guida OCSE¹⁶⁶;
- fase della determinazione del profitto da sfruttamento dei beni immateriali e dei vari fattori incidenti sul valore dell'impresa, attraverso la sottrazione della remunerazione suddetta al risultato economico della società (extra-profitto);

¹⁶⁵ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit.

¹⁶⁶ Nei primi capitoli si precisa come per l'individuazione delle funzioni routinarie di produzione si preferisce il metodo CUP o quello del costo maggiorato (CPM). Mentre in caso di distribuzione si preferiscono i metodi CUP e RPM.

- fase dell'individuazione di tutti beni intangibili e altri fattori cui il predetto extra-profitto può essere riferito, e seguente selezione del/dei bene/i oggetto dell'agevolazione Patent Box;
- fase dell'imputazione dell'extra-profitto agli intangibili oggetto di agevolazione, isolando la quota dello stesso riferita ad altri fattori che contribuiscono alla creazione di valore, come la quota che si riferisce ai cd. *manufacturing returns* (ad es. particolari economie di scala produttive) e ai cd. *marketing returns* (ad es. posizione commerciale particolarmente importante della società sul mercato, eventualmente imputabile alla lista dei clienti).

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate delinea il criterio guida che deve sempre essere seguito nell'individuazione del residuo secondo il metodo RPSM, criterio che consiste nella determinazione del reddito imputabile direttamente ad un ipotetico ramo d'azienda autonomo il quale concede in uso i beni intangibili allo stesso contribuente.

1.5.3 Altri metodi

Qualora invece il contribuente decida di utilizzare altre metodologie diverse dal metodo del confronto del prezzo e da quello della ripartizione degli utili, ha l'onere di spiegare dettagliatamente, le motivazioni per le quali abbia utilizzato un altro metodo e spiegare il perché i suddetti metodi sono stati ritenuti meno adatti al caso concreto¹⁶⁷. È pur vero che le stesse linee guida consentono l'utilizzo di alcune *valuation techniques* o altre metodologie derivanti dalla prassi finanziaria, attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa ovvero di variabili come il periodo temporale considerato rilevante ovvero le proiezioni future. Non solo, qualora l'utilizzo di un

¹⁶⁷ Organismo Italiano di Valutazione, Bozza di *Discussion paper*, *La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent Box: riflessioni per gli esperti di valutazione*, cit.

metodo unico non consenta adeguatamente di raggiungere un risultato certo per la determinazione dei redditi, delle plusvalenze da sfruttamento dei beni intangibili, a causa della complessa trattazione del caso concreto, il contribuente ha la facoltà di ricorrere all'uso di più di un metodo contemporaneamente, in modo tale da ottenere un risultato il più affidabile possibile, e mantenere la conformità al principio di libera concorrenza.

In ogni caso il contribuente dovrà dimostrare che le determinazioni effettuate siano coerenti con l'*arm's length principle*, pertanto è vero che sono consentiti altri metodi diversi rispetto a quelli ordinari, ma è altrettanto vero che, in tal caso, occorrerà motivare attentamente la scelta effettuata e la coerenza di tale scelta con gli standard previsti dall'OCSE.

1.6 Possibile incompatibilità del Patent Box italiano con la disciplina europea in materia di Aiuti di Stato

La convenienza fiscale apportata dal regime fiscale in commento, è indiscutibile. Tuttavia, non si può non considerare tale vantaggio secondo una prospettiva europea, la quale, attraverso la disciplina degli aiuti di Stato, evita il verificarsi di distorsioni concorrenziali¹⁶⁸.

In base al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), un regime fiscale viene considerato quale aiuto di Stato, ossia incompatibile con il mercato interno tutelato dall'UE, qualora:

- 1) costituisca un vantaggio economico-finanziario;

¹⁶⁸ P. Rossi-Maccanico, *Fiscalità delle imprese ed aiuti di Stato (parte 1): I fondamenti della nozione di aiuto fiscale*, in *Fiscalità Internazionale*, n. 4, 2008, p. 340; B. Perez Bernabeu, *R&D&I Tax Incentives in the European Union and State Aid Rules*, in *European Taxation*, Vol. 54, n. 5/2014, p. 182.

- 2) il vantaggio sia concesso dallo Stato membro, direttamente ovvero mediante l'utilizzo di risorse pubbliche;
- 3) essa sia idonea a distorcere la concorrenza del mercato unico, incidendo sugli scambi commerciali tra Stati membri dell'Unione;
- 4) sia rispettato il criterio della selettività¹⁶⁹.

La Commissione europea ha il compito di irrogare una procedura di infrazione nel caso in cui in un regime agevolato fiscale concesso da uno Stato membro si riscontrino le condizioni suddette. A sua volta, il contribuente dovrà versare la maggiore imposta dovuta, in assenza dell'agevolazione in esame, ed inoltre, versare i relativi interessi.

Sempre la Commissione, con lo scopo di rendere la nozione di aiuto di Stato prevista dal TFUE, uniforme per tutti gli Stati appartenenti all'Unione, si è espressa a riguardo in due importanti comunicazioni¹⁷⁰.

Per meglio chiarire, un regime fiscale favorevole costituisce un vantaggio¹⁷¹ economico-finanziario laddove viene ridotto in misura significativa il quantitativo di oneri finanziari che gravano di norma sul bilancio di un'impresa¹⁷². Secondo la Commissione, per valutare la sussistenza di tale vantaggio, non è rilevante lo scopo

¹⁶⁹ M. Lang, *State aid and taxation: Selectivity and comparability analysis*, in I. Richelle, W. Schon, E. Traversa, *State aid law and business taxation*, Springer Ed., Berlin, 2016, p. 28.

¹⁷⁰ European Commission, *Communication from the Commission on the application of the State aid rules to measures relating to direct business taxation*, n. 98/C - 384/03, *Official Journal of the European Communities*, 10 December 1998; European Commission, *Communication from the Commission on the notion of State aid as referred to in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union*, n. 2016/C - 262/01, *Official Journal of the European Union*, 19 July 2016.

¹⁷¹ Il vantaggio è quel beneficio economico che l'impresa non riceverebbe in assenza dell'introduzione della misura da parte dello Stato membro; cfr. case C-39/94, *Syndicat français de l'Express international (SFEI) and others v La Poste and others*, ECJ, 11 July 1996, par. 60; case C-342/96, *Kingdom of Spain v Commission of the European Communities*, ECJ, 29 April 1999, par. 41.

¹⁷² European Commission, *Communication from the Commission on the notion of State aid as referred to in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union*, cit., par. 68.

dell'intervento statale, bensì l'effetto da esso causato sulla situazione economica dell'impresa¹⁷³.

Il punto 2), comprende due condizioni che devono essere verificate distintamente ed autonomamente: da un lato, la concessione del vantaggio attraverso le risorse statali, dall'altro, l'imputabilità delle stesse allo Stato; affinché sussista un aiuto di Stato, devono verificarsi entrambe¹⁷⁴. Rispettivamente, le risorse statali comprendono ogni tipo di risorsa proveniente dal settore pubblico e dalle sue istituzioni, e possono assumere varie forme quali sovvenzioni dirette, garanzie, prestiti ecc.

Qualora la misura sia concessa da un'autorità pubblica, indipendentemente dalla propria autonomia giuridica, essa è per definizione imputabile allo Stato. La situazione non cambia nel caso in cui l'autorità abbia designato un organismo pubblico o privato per la gestione della misura agevolata, in quanto l'Unione non tollera che il mero fatto di creare enti autonomi possa permettere di aggirare la disciplina in materia di aiuti di Stato.

In merito al terzo punto, ossia alla distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi, si deve tenere presente che si tratta di due elementi generalmente considerati indissolubili, e non verificabili autonomamente¹⁷⁵. La distorsione concorrenziale, è generata dall'introduzione di un regime fiscale agevolato, se risulta in grado di rendere la posizione concorrenziale di un soggetto migliore di quella di un altro¹⁷⁶. Per quanto riguarda infine il criterio della selettività, esso considera un regime selettivo qualora esso conceda un vantaggio di tipo diretto o indiretto,

¹⁷³ *Ut supra*, par. 67.

¹⁷⁴ Case C-482/99, *French Republic v Commission of the European Communities*, ECJ, 16 May 2002, par. 24.

¹⁷⁵ Joined Cases T-298/97, T-312/97 etc., *Alzetta Mauro and others v Commission of the European Communities*, ECJ, 15 June 2000, par. 81.

¹⁷⁶ European Commission, *Communication from the Commission on the notion of State aid as referred to in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union*, cit., par. 187, 190.

mediante la creazione di un'eccezione ad una o più disposizioni fiscali, ovvero mediante una prassi discrezionale dell'Amministrazione fiscale, andando in tal modo a favorire taluni operatori economici rispetto ad altri¹⁷⁷. Con ciò si spiega perché non ogni regime favorevole viene considerato selettivo e quindi rientrante nella nozione di aiuto di Stato, bensì unicamente quelli che concedono il suddetto beneficio in maniera selettiva, favorendo determinati soggetti o determinati settori economici.

Veniamo ora all'analisi del regime di Patent Box italiano con riferimento alle possibili violazioni della normativa in tema di aiuti di Stato sopra analizzata.

In base ad una prima analisi, potrebbe sembrare che i punti 1), 2), e 3) siano soddisfatti completamente. Un regime agevolato come quello degli IP box, rientra sicuramente in quelle misure che riducono il carico di oneri fiscali gravanti sul bilancio di un'impresa, creando dunque un vantaggio economico-finanziario di cui al punto 1). È ben noto a questo punto della trattazione che il regime opzionale in esame concede un abbattimento del carico fiscale mediante l'applicazione di un'aliquota minore rispetto a quella ordinaria, ovvero l'esclusione dalla base imponibile di una parte del reddito derivante dallo sfruttamento dell'intangibile, configurando indubbiamente un vantaggio secondo i termini suddetti.

Inoltre tramite il Patent Box, lo Stato rinuncia a sottoporre ad imposizione taluni redditi potenzialmente imponibili, consentendo alle imprese rientranti nel campo di applicazione soggettivo della disciplina, di beneficiare dell'opzione, e dunque generando una perdita di gettito fiscale, la quale si considera equivalente al consumo di risorse statali imputabili allo Stato stesso, chiaramente soddisfacendo il secondo dei requisiti richiesto dal menzionato art. 107 TFUE¹⁷⁸.

¹⁷⁷ European Commission, *Communication from the Commission on the application of the State aid rules to measures relating to direct business taxation*, par. 12.

¹⁷⁸ K. Bacon, *European Union Law of State Aid*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 66-67.

Per confermare quanto sopra detto con riguardo ai tre requisiti, resta l'ovvia considerazione secondo la quale, tramite la presente agevolazione, le imprese beneficiarie, godono di un notevole vantaggio concorrenziale nei confronti di altri soggetti, specialmente in ambito transfrontaliero, incidendo sugli scambi tra imprese. Il quadro dei primi tre criteri richiesti dall'art. 107 è ora completo, resta da analizzare l'ultimo e il più importante, vale a dire il criterio della selettività in ambito di IP box¹⁷⁹.

La prima analisi che deve essere condotta riguarda la qualificazione del regime Patent Box come una misura fiscale generale ovvero selettiva. A tal proposito, la misura non è selettiva laddove sia indirizzata a tutti gli operatori economici nel territorio dello Stato, e la Commissione ha stabilito che l'IP box in analisi in effetti risulta applicabile a tutte le imprese di uno Stato prescindendo dalle sue dimensioni o dal settore in cui operano¹⁸⁰. *Prima facie*, sembrerebbe dunque che la Commissione abbia deciso di lasciare agli Stati membri ampia discrezione nel prevedere le proprie politiche fiscali.

Ciò detto, si devono tenere presenti la decisione della Commissione¹⁸¹ e quella dell'Autorità di sorveglianza EFTA¹⁸², in merito ai regimi di IP box rispettivamente di Spagna e Liechtenstein. I due regimi Patent Box sono stati dichiarati non selettivi e dunque compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Procedendo

¹⁷⁹ I. Zammit, *Centralized intellectual property business models – Tax implications of EU Patent box regimes*, in *Bulletin for International Taxation*, Vol. 69, n. 9, 2015, p. 546; C. Micheau, G.C. De La Brousse, *Case Studies of Tax issues on Selectivity: Analysis of the Patent Box*, in RUST A. & MICHEAU C., *State Aid and Tax Law*, Kluwer Law International, Amsterdam, 2012, pp. 155-156.

¹⁸⁰ European Commission, *Communication from the Commission on the application of the State aid rules to measures relating to direct business taxation*, par. 13; European Commission, *Communication from the Commission on the notion of State aid as referred to in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union*, cit., par. 128.

¹⁸¹ Commission decision n. COM (2008)467, *Spanish 'Reduction of tax from intangible assets'*, case n. 480/2007, 13 February 2008.

¹⁸² EFTA Surveillance Authority decision n. 177/11/COL, *Liechtenstein 'Tax deductions in respect of intellectual property rights'*, case n. 69131, 1 June 2011; EFTA Surveillance Authority decision n. 480/12/COL, *'Article 55 of the Liechtenstein tax act'*, case n. 71725, 12 December 2012.

con ordine, il caso spagnolo, il primo in ordine cronologico, è stato caratterizzato dalla presenza dei seguenti importanti fattori, per escludere la selettività:

- l'accessibilità *de iure* del regime da ogni operatore economico soggetto all'imposta sul reddito delle società, purché esso sviluppi beni immateriali rientranti nel campo di applicazione oggettivo della disciplina, prescindendo dal settore economico in cui operano, dalla loro dimensione, e dalla struttura giuridica¹⁸³;
- il fatto di beneficiare al regime opzionale non ha migliorato la posizione concorrenziale delle imprese beneficiarie nell'ambito degli scambi transnazionali¹⁸⁴;
- il campo di applicazione oggettivo del regime IP box spagnolo include una categoria molto ampia di *intangibles* qualificabili ai fini dello stesso, senza quindi penalizzare le imprese che per motivi di politica fiscale hanno deciso di optare per lo sviluppo di beni immateriali differenti¹⁸⁵.

Orbene, nonostante il fatto che le decisioni della Commissione europea non hanno giuridica vincolante, bensì costituiscono uno strumento di *soft law*, sembra che si possa asserire che se un regime di Patent Box – quello italiano per i nostri fini – soddisfi le precedenti condizioni, esposte dalla Commissione, possa essere considerata una misura generale e non selettiva.

Dal punto di vista giurisprudenziale invece, gli Onorevoli Giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea, partendo dalle considerazioni su esposte della Commissione, hanno sviluppato un approccio fondato da tre fasi successive, c.d. “*three steps approach*”, con lo scopo di determinare se un regime di IP box presenti il carattere selettivo, con la sua conseguente incompatibilità con l'art. 107.

¹⁸³ Commission decision n. COM (2008)467, *Spanish 'Reduction of tax from intangible assets'*, cit., par. 8.

¹⁸⁴ *Ut supra*, par. 15.

¹⁸⁵ *Ut supra*, par. 16.

Si deve in primo luogo individuare il sistema di riferimento rispetto al quale il regime di favore deve essere analizzato. Per sistema fiscale di riferimento, si intende quell'insieme di norme che si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutti i soggetti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse, e quindi l'ordinamento tributario domestico dello Stato membro.¹⁸⁶ In secondo luogo si tratta di verificare se la misura fiscale costituisca una deroga al sistema di riferimento, introducendo differenziazioni tra le varie imprese che versino in situazioni di fatto o di diritto analoghe. Infine, in caso di risposta affermativa, si deve valutare se la deroga sia o meno giustificata dalla natura o dalla struttura della stessa rispetto all'ordinamento tributario domestico, ed in assenza della presente giustificazione, la misura si deve qualificare come selettiva, ai sensi dell'art. 107 TFUE.

La giustificazione di una misura fiscale si rinviene in primo luogo nella sua applicazione effettiva a tutte le imprese versanti in una situazione di fatto e di diritto analoga¹⁸⁷. Inoltre essa deve essere coerente con la natura del sistema di riferimento, nel caso di specie, con il regime tributario dei redditi d'impresa. Infine la misura fiscale deve essere proporzionale al fine perseguito, senza eccedere i limiti di ciò che è strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi, che non potrebbero essere perseguiti diversamente.

Concludendo, si può agevolmente asserire che, in base al *three steps approach* della Corte di Giustizia, il regime di Patent Box italiano possa costituire una violazione della normativa sugli aiuti di Stato, considerando che il regime in questione comprende nel campo di applicazione oggettivo anche i *marketing-related intangibles*¹⁸⁸, e l'utilizzo dell'approccio del reddito lordo per il trattamento delle spese sostenute per produrre i redditi qualificabili, rendendo il regime italiano un

¹⁸⁶ M. Sanchez Rydelski, *Distinction between State aid and general tax measures*, in *EC Tax Review*, Vol. 19, Issue 4, 2010, p. 150.

¹⁸⁷ Cfr. P. Rossi-Maccanico, *The Paint Graphos Case: A Comparability Approach to Fiscal Aid*, in G. Maisto, et al., *EU Income Tax Law: Issues for the Years Ahead*, Weber D., IBFD, 2013.

¹⁸⁸ Si veda a tal proposito il Capitolo terzo della presente trattazione.

mezzo per attirare capitale di investimento estero piuttosto che promuovere l'innovazione e l'attività di ricerca e sviluppo nel territorio, i quali costituiscono gli scopi principali del regime stesso.

CAPITOLO 2

Il Patent Box nelle operazioni straordinarie

2.1 La neutralità fiscale delle operazioni riorganizzative aziendali

Un aspetto che deve essere necessariamente approfondito in tema di Patent Box riguarda il calcolo dell'agevolazione nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale. Si tratta di vicende, riguardanti i soggetti diversi dalle persone fisiche e generalmente le imprese, che comportano una modifica strutturale degli che compiono tali operazioni, e sono estranee alla gestione ordinaria dell'attività d'impresa, motivo per cui sono chiamate "operazioni straordinarie". Tralasciando gli aspetti civilistici, di estrema rilevanza ai fini del presente contributo sono i relativi profili fiscali; le operazioni straordinarie sono disciplinate con regimi *ad hoc* improntati al principio della "neutralità" fiscale, in quanto non si ritengono idonee a generare componenti reddituali sia positivi che negativi.

La neutralità era originariamente giustificata in maniera differente: talvolta si parlava di neutralità "strutturale", trattandosi di vicende non idonee alla realizzazione di reddito, la quale dunque, non già derogando ai principi dell'ordinamento, ma proprio in applicazione degli stessi, comportava la loro non tassazione. Altre volte invece la giustificazione della non tassazione, era derogatoria, parlando di neutralità "agevolativa", si rispondeva ad esigenze di politica economica con l'obiettivo di incentivare lo svolgimento delle medesime operazioni. Si parla al passato perché attualmente, anche se non in maniera completa, questa duplice prospettiva risulta meno evidente in un contesto che risente profondamente di una disciplina comune europea, la quale, guidata da esigenze promozionali, prevede un trattamento peculiare che tiene conto dei vantaggi che queste operazioni sono in grado di apportare, in

termini di miglioramento della competitività internazionale, e della loro sempre maggiore diffusione¹⁸⁹.

Si procederà nel seguito ad un breve approfondimento della disciplina tributaria delle operazioni straordinarie che servirà per poter comprendere appieno le caratteristiche delle medesime con riferimento al regime Patent Box.

2.1.1 La fusione

Fondando le sue radici già nella riforma tributaria del 1970, il principio di neutralità della fusione ha come corollario fondamentale quanto riportato dall'art. 172 del T.U.I.R. primo comma: «La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.» Ciò, in termini diversi, significa che la società fusa o incorporata mantiene gli originari valori fiscalmente riconosciuti delle proprie attività e passività sebbene siano confluite nel patrimonio nella società risultante dalla fusione o incorporante¹⁹⁰.

Rispetto alla duplice giustificazione della neutralità sopra esposta, quella della fusione appartiene tradizionalmente al primo tipo, vale a dire la neutralità strutturale e non quindi agevolativa. La spiegazione di questa classificazione può essere fornita attraverso due tesi contrapposte.

Da un lato, si ricostruisce l'istituto in termini civilistici, derivandone un'operazione che non riguarda i beni in modo diretto, bensì si tratta di una modifica dello statuto delle imprese coinvolte nella stessa, nel linguaggio giuridico viene definita un'operazione “sui soggetti” e non “sui beni”.

¹⁸⁹ P. Russo, G. Frasoni, L. Castaldi, F. Padovani, S. Ghinassi, F. Coli, *Istituzioni di diritto tributario*, 2016, Milano, Giuffrè editore, p. 429.

¹⁹⁰ M. Beghin, *Diritto tributario*, 2017, Milanofiori Assago (Milano), Wolters Kluwer, p. 738.

Dall'altro invece, taluno ritiene che anche la fusione generi alcuni effetti traslativi; tuttavia, che sia per l'assenza di un'attribuzione corrispettiva ovvero per la circostanza che i beni rimangono vincolati al patrimonio della società, tali effetti traslativi non rientrano nell'art. 86 del T.U.I.R. e dunque il carattere funzionale dell'operazione assorbe quello traslativo¹⁹¹.

Sono due gli schemi attraverso i quali è possibile realizzare una fusione. Si parla di “fusione propriamente detta” se avviene attraverso la costituzione di una nuova società. Le partecipanti all'operazione si fondono e si estinguono, dando luogo alla creazione di un nuovo ente. Si parla invece di “fusione per incorporazione” quando una società già esistente incorpora (ingloba) una o più società, le quali, a seguito dell'operazione, si estinguono. Questo secondo tipo di fusione viene utilizzato maggiormente nella prassi, non tanto per una convenienza a livello fiscale, ma per motivazioni di carattere amministrativo¹⁹². Come si è detto infatti, la società incorporante è preesistente alla fusione, ciò comporta l'assenza della necessità di trasferire quelle importanti questioni “burocratiche” quali autorizzazioni, licenze ecc., rimanendo la società sempre la stessa.

Se le società partecipanti alla fusione non detengono partecipazioni l'una dell'altra, si parla di fusione con “concambio” riferendosi alla sostituzione delle partecipazioni possedute dai soci dell'incorporata con le nuove partecipazioni dell'incorporante.

Qualora invece sussistano rapporti partecipativi tra le società, si parla di fusione “con annullamento”, in quanto le partecipazioni nella società incorporata, possedute dalla incorporante, vengono annullate.

¹⁹¹ P. Russo, G. Frasoni, L. Castaldi, F. Padovani, S. Ghinassi, F. Coli, *Istituzioni di diritto tributario*, cit., p. 431.

¹⁹² M. Beghin, *Diritto tributario*, cit., p. 740.

Si può agevolmente affermare che la neutralità della fusione opera in due diverse direzioni¹⁹³:

- sul patrimonio della società, con l'irrelevanza reddituale di eventuali plusvalenze e minusvalenze generate riguardanti i singoli beni ovvero il complesso aziendale;
- sul patrimonio dei soci, per le fusioni propriamente dette e di quelle per incorporazione con concambio, in quanto, non esistendo rapporti di partecipazione reciproca tra le partecipanti, i soci delle società estinte, in cambio della partecipazione che in seguito all'operazione è stata annullata, ricevono una partecipazione nella società che risulta dalla fusione ovvero nella società incorporante.

Diversamente, nel caso di una fusione per incorporazione in cui l'incorporante possiede, in tutto o in parte, partecipazioni nella società incorporata, il giudice *de legitimize legum*, con sentenza 1 gennaio 2006, n. 25612, ha sancito la legittimità del recupero a tassazione del maggior disavanzo di fusione che derivi dalla distribuzione degli utili della società incorporata, che sia intervenuta in pendenza del procedimento di fusione, alla luce della norma antielusiva stabilita dall'art. 123 del T.U.I.R.¹⁹⁴.

L'operazione del concambio avviene in base ad un predeterminato rapporto di cambio e non viene considerata realizzativa delle plusvalenze relative alle partecipazioni parti del patrimonio dei soci, salva l'ipotesi in cui siano presenti

¹⁹³ P. Russo, G. Frasoni, L. Castaldi, F. Padovani, S. Ghinassi, F. Coli, *Istituzioni di diritto tributario*, cit., p. 432.

¹⁹⁴ L'art. 2502, comma 2 c.c. vieta tale operazione che, sebbene sia ancora efficace se non impugnata per difetto d'interesse dei soci o creditori, causa un'alterazione della situazione patrimoniale del bilancio di fusione, incidendo sulla quota di disavanzo deducibile dalla società incorporante negli anni successivi in quanto considerato come costo sostenuto per l'avviamento della società incorporata. Si veda sul punto G. Bonanno, S. Bonizzardi, V. Russo, *Manuale di diritto tributario: aggiornato a: schemi di decreti legislative di attuazione della legge delega fiscal (l. 11 marzo 2014, n. 23) approvati, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 21 aprile 2015...*, Roma, Neldiritto, 2015, p. 283.

conguagli in denaro¹⁹⁵. Il concambio, secondo la legge, non è ricollegato alle ipotesi di realizzo di plusvalenze imponibili, ma viene considerato solamente come una sostituzione di titoli di partecipazione¹⁹⁶. Il comma terzo dell'art. 172 dispone come segue: «il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa».

La neutralità riguarda sia le plusvalenze e minusvalenze connaturate al patrimonio della società fusa ovvero incorporata, sia le differenze di fusione c.d. “avanzi e disavanzi”. Difatti, può talvolta accadere che nel patrimonio della società incorporata o fusa sussistano differenze tra i valori contabili dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, dando luogo a plusvalenze e minusvalenze latenti. Queste sono tassabili, o meglio, sono tassabili le plusvalenze e deducibili le minusvalenze al verificarsi di particolari eventi¹⁹⁷. Invece la fusione non rileva ai fini suddetti in quanto, come precedentemente stabilito, non viene considerata realizzativa delle plusvalenze e minusvalenze dei beni appartenenti alle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

Definitivamente dunque non sono rilevanti le differenze positive o negative che si verificano tra i valori contabili e quelli fiscalmente riconosciuti dei beni facenti parte del patrimonio delle imprese che partecipano all'operazione¹⁹⁸. Si ripete, tassabile risulta unicamente l'eventuale conguaglio in denaro percepito dai soci in occasione del concambio, in quanto le somme che vengono percepite, eccedenti il costo della partecipazione che è stata annullata, sono tassate quali reddito di capitale¹⁹⁹.

¹⁹⁵ P. Russo, G. Frasoni, L. Castaldi, F. Padovani, S. Ghinassi, F. Coli, *Istituzioni di diritto tributario*, cit., p. 432.

¹⁹⁶ F. Tesauro, *Compendio di diritto tributario*, Torino, Utet giuridica, 2013, p. 391.

¹⁹⁷ Ad esempio: realizzo mediante cessione a titolo oneroso, distribuzione ai soci ecc.

¹⁹⁸ F. Tesauro, *Compendio di diritto tributario*, cit., p. 391.

¹⁹⁹ Art. 47, comma 7, T.U.I.R.

L'art. 179 del T.U.I.R. estende il principio di neutralità anche alle fusioni internazionali, nello specifico, tra società residenti nell'Unione europea. È necessario tuttavia il verificarsi di una condizione: i beni facenti parte del patrimonio della società residente estinta, a causa della fusione, devono confluire nel patrimonio di una stabile organizzazione in Italia della società risultante dalla fusione. Qualora tale condizione non si verifichi, le plusvalenze riconducibili ai beni che non sono confluiti nella stabile organizzazione saranno considerate realizzate e quindi imponibili²⁰⁰.

Sembrerebbe una deroga al principio di neutralità, ma in realtà così non è, perché nella fattispecie in esame si è in presenza sia di una vicenda riorganizzativa quale la fusione (che implica la neutralità fiscale), sia di una vicenda che determina la modifica di residenza ossia il suo trasferimento all'estero. Vicenda che viene disciplinata all'art. 23 del T.U.I.R. stabilendo che qualora venga modificata la residenza all'estero, e non via la confluenza dei beni di cui sopra, le plusvalenze basate sui valori dei beni si considerano realizzate.

Si ritiene che la stessa disciplina dovrebbe essere estesa, attualmente non lo è, anche alle fusioni transnazionali, ovverosia tra società con nazionalità extracomunitaria, fatta sempre salva l'ipotesi di cui al menzionato art. 23²⁰¹.

2.1.2 La scissione

Anche la scissione rientra, come la fusione, tra quelle operazioni straordinarie operanti “sui soggetti” piuttosto che sui singoli beni aziendali (vale a dire quelle operazioni chiamate *assets deals* dalla dottrina anglosassone, ovverosia operazioni

²⁰⁰ P. Russo, G. Frasoni, L. Castaldi, F. Padovani, S. Ghinassi, F. Coli, *Istituzioni di diritto tributario*, cit., p. 435.

²⁰¹ *Ut supra*, p. 436.

“sui beni”). Come già visto nel paragrafo precedente, tale distinzione non è solo di impostazione teorica, bensì contiene conseguenze rilevanti dal punto di vista fiscale. Mentre le operazioni che comportano il trasferimento di cespiti tendenzialmente vengono considerate produttive di materia imponibile, le operazioni sui soggetti che producono direttamente effetti sulla posizione giuridica dell’ente, sono disciplinate in base al principio di neutralità²⁰². La caratteristica della neutralità risulta essere portante nella sua disciplina anche per quanto riguarda la scissione, sia per il patrimonio delle società partecipanti, che per quello dei soci. Già prima che la regola della neutralità fosse formalizzata nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 543, la dottrina attenta ai profili fiscali d’impresa l’aveva considerata come la cifra dell’istituto della scissione²⁰³.

Si potrebbe affermare come la scissione sia, dal punto di vista della sua funzione economico – aziendale, antitetica alla fusione, vale a dire che mentre in quest’ultimo caso, avviene l’aggregazione tra i patrimoni di due o più enti giuridici, nel caso della prima, avviene un sezionamento del patrimonio della società scissa, che si attribuisce in tutto o in parte (rispettivamente si parla di scissione totale o parziale) a una o più società beneficiarie preesistenti ovvero costituiti attraverso l’operazione²⁰⁴.

Nonostante ciò, e nonostante lo stesso testo unico, nel disciplinare la scissione all’ art. 173, rinvii *per relationem* alla norma precedente (fusione), si ritiene necessario un breve approfondimento autonomo anche di tale operazione, non

²⁰² A. Fantozzi, R. Lupi, *Le società per azioni nella disciplina tributaria*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di G. E. Colombo, G. B. Portale, vol. IX, t. 2, Torino, 1991; G. Zizzo, *Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, I, p. 515; A. Fedele, *Riorganizzazioni delle attività produttive ed imposizione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, n. I, 2000, p. 485 ss; E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *Il regime fiscal delle operazioni straordinarie*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 169.

²⁰³ Cfr. R. Lupi, *Scissione di società: idee per una regolamentazione fiscale*, in *Boll. trib.*, 1991, p. 1621 ss; Id, *Il nuovo regime fiscale delle scissioni tra imitazioni della fusione e fobie antielusive*, in *Il Fisco*, n. 7, 1993, p. 2209 ss.

²⁰⁴ E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *Il regime fiscal delle operazioni straordinarie*, cit., p. 169.

essendo, la mera ascrivibilità tra l'insieme delle operazioni sui soggetti, sufficientemente esaustiva.

L'art. 173 del T.U.I.R. descrive come la scissione sia strutturalmente inidonea alla produzione di materia imponibile con riguardo ad entrambi la società scissa e la/le società beneficiaria/e, che per i soci della prima. Essa opera essenzialmente secondo più corollari²⁰⁵:

- non emergono plusvalenze e minusvalenze latenti sui componenti patrimoniali che transitano dal patrimonio della società scissa a quello della beneficiaria;
- le c.d. “differenze di scissione” (avanzi e disavanzi) non hanno rilevanza reddituale in sede di determinazione del reddito imponibile della società beneficiaria;
- i maggiori valori iscritti a valere sulle eventuali differenze di scissione, che si determinano in capo alla società beneficiaria in seguito all'operazione sono irrilevanti;
- il cambio delle partecipazioni, integrale (scissione totale) o parziale (scissione parziale) detenute dai soci della società scissa è fiscalmente irrilevante.

Difatti, così dispone il citato art. 173: «la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione, non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative a rimanenze ad al valore di avviamento». La ratio, anche qui, si ritrova nella natura riorganizzativa dell'operazione e nella postulata assenza di una sostanziale soluzione di continuità del ciclo giuridico dei beni che transitano dal

²⁰⁵ *Ut supra*, p. 171.

patrimonio della società scissa a quello della beneficiaria, bensì contrariamente ne comporta la prosecuzione²⁰⁶.

Quanto detto significa che il trasferimento patrimoniale di elementi dall'entità scissa a quella beneficiaria non viene considerato quale evento imponibile, in quanto, tale attribuzione di elementi da una società all'altra, non costituisce una vicenda traslativa a titolo oneroso o comunque un qualsiasi altro evento che il legislatore fiscale considera come generatore di plusvalenze²⁰⁷. Diversamente, non configurandosi alcuna soluzione di continuità giuridica tra la società scissa (il dante causa) e la beneficiaria (avente causa), si verifica unicamente un subentro di quest'ultima nella posizione della prima relativamente ad alcuni elementi patrimoniali, proprio in base a quel processo riorganizzativo di cui sopra. Tra la società scissa e quella beneficiaria si costituisce un rapporto di continuità fondato sul perpetuarsi degli elementi costitutivi quali patrimonio e compagine sociale che costituiscono le società partecipanti simile a quello che si riallaccia nella fusione tra incorporata e incorporante²⁰⁸.

Pertanto i valori fiscali degli elementi che all'esito dell'operazione costituiscono patrimonio della beneficiaria vengono "ereditati" da quelli esistenti presso la società scissa, sebbene lo scostamento dei valori civilistici/contabili possa invece verificarsi²⁰⁹. Questo punto è chiarito dal secondo comma del menzionato art. 173 T.U.I.R. il quale stabilisce che: «(...) i beni ricevuti (dalla beneficiaria) sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti».

²⁰⁶ M. Miccinesi, *Le plusvalenze d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano, 1993, p. 287.

²⁰⁷ G. Ragucci, *La scissione di società nell'imposizione diretta*, Milano, 1997, p. 71 ss; E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *Il regime fiscal delle operazioni straordinarie*, cit., p. 171.

²⁰⁸ G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario: parte speciale: il sistema delle imposte in Italia*, Padova, Cedam, 2014, p. 673.

²⁰⁹ E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *Il regime fiscal delle operazioni straordinarie*, cit., p. 172.

2.1.3 Il conferimento d'azienda

In linea di principio i conferimenti sono realizzativi, in quanto determina per il conferente il realizzo delle plusvalenze comprese nei beni che vengono conferiti. I conferimenti d'azienda al contrario, sono fiscalmente neutri e sono dunque assimilati alle altre operazioni straordinarie già viste. I conferimenti costituiscono mere riorganizzazioni e non comportano la monetizzazione di plusvalenze. L'azienda che prima dell'operazione era contenuta nel patrimonio del conferente viene, all'esito della medesima, sostituita dalla partecipazione. Nonostante questa sostituzione patrimoniale, tra conferente e struttura produttiva continua a sussistere rapporto che continua ad operare ma per il tramite della partecipazione²¹⁰.

La neutralità fiscale dei conferimenti d'azienda comporta la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda conferita prescindendo quelli contabili. L'art. 176, comma 1, stabilisce il seguente: «I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. La menzionata disposizione si applica anche qualora il soggetto conferente ovvero il soggetto conferitario siano residenti all'estero, purché l'azienda conferita sia situata nel territorio italiano. Se la società conferitaria fosse residente all'estero, l'azienda conferita assumerebbe la qualifica di stabile organizzazione, con la conseguente tassazione del reddito da essa prodotto, in Italia.

Qualora fosse invece il soggetto estero ad effettuare il conferimento presso una società italiana, si applicherebbe comunque il principio di tassazione del reddito mondiale (*world wide income*), e dunque i redditi prodotti dalla conferitaria all'estero mediante l'azienda che le è stata conferita sarebbero assoggettati ad imposta²¹¹.

²¹⁰ F. Tesauro, *Compendio di diritto tributario*, cit., p. 358.

²¹¹ M. Beghin, *Diritto tributario*, cit., p. 730, nota n. 4.

Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti».

Ciò sta a significare che la neutralità fiscale non verrebbe meno se le plusvalenze fossero iscritte in bilancio. Difatti, il conferente potrebbe iscrivere in bilancio la partecipazione ricevuta tramite il conferimento per un valore maggiore rispetto al valore fiscale dell'azienda; allo stesso modo il soggetto conferitario ha la facoltà di iscrivere l'azienda ad un valore superiore al valore fiscale. Tale differenza (tra i nuovi valori contabili e gli originari valori fiscali) che si verrebbe a creare qualora ciò dovesse accadere, non è soggetta a tassazione, tuttavia sarà necessario esprimere nel prospetto di riconciliazione, che si presenta con la dichiarazione dei redditi, la differenza di valori, affinché possano essere “memorizzati”²¹². L'imponibilità invece avverrà in un momento successivo, vale a dire quando sarà ceduta la partecipazione dal conferente ovvero l'azienda da conferitario, ovviamente ad un valore superiore rispetto a quello fiscale. Si ricorda che, per il calcolo della plusvalenza, il valore iniziale non è il valore contabile, bensì quello indicato nel prospetto di riconciliazione.

La neutralità viene applicata anche laddove a conferire l'azienda sia un imprenditore individuale che è titolare unicamente di quell'azienda. Il valore fiscale della partecipazione si “eredita” dal valore fiscale dell'azienda conferita. Nel momento in cui la partecipazione invece verrà alienata per un corrispettivo maggiore del valore fiscale della stessa, la plusvalenza sarà considerata materia imponibile²¹³.

²¹² F. Tesauro, *Compendio di diritto tributario*, cit., p. 359.

²¹³ F. Tesauro, *Istituzioni di diritto tributario. 2 – Parte speciale*, Torino, Utet giuridica, 2016.

Per poter comprendere la convenienza di questa operazione, non si può non considerare come, sebbene in un primo momento possa sembrare meno produttivo operare nell'azienda per il tramite del rapporto di partecipazione piuttosto che esserne direttamente proprietario, dal punto di vista fiscale, la cessione dell'azienda a titolo oneroso costituisce un fatto generatore di plusvalenze imponibili ai sensi dell'art. 86 del T.U.I.R., mentre la cessione della partecipazione, al ricorrere dei presupposti, comporta l'applicazione del regime di *participation exemption*²¹⁴ e quindi la conseguente non imponibilità di una parte dell'eventuale plusvalenza ricavata dalla cessione²¹⁵.

2.2 Articolo 5 del decreto attuativo: dubbi interpretativi

Salvo sporadiche ipotesi realizzative, ad esempio, le operazioni di trasformazione eterogenea ovvero i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento, le operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni ed i conferimenti d'azienda, sono tutte improntate al principio di neutralità fiscale, sopra analizzato, consistente nella continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. Riguardo ai regimi fiscali agevolati, tali operazioni generalmente producono effetti limitati verso i contribuenti che vi prendono parte, in quanto non impediscono la normale prosecuzione di tali regimi in capo ai soggetti aventi causa che si tratti di società incorporante, risultante dalla fusione o scissione, ovvero di società conferitaria o beneficiaria²¹⁶. Non rientrano sicuramente le trasformazioni e le cessioni d'azienda.

²¹⁴ Cfr. l'art. 87 del T.U.I.R.

²¹⁵ M. Beghin, *Diritto tributario*, cit., p. 729.

²¹⁶ M. Santocchini, *Operazioni straordinarie*, Patent Box in *Le Guide de Il fisco*, luglio 2016, p. 95; L. Rossi, F. Zecca, *Il Patent Box nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, in *Corr. trib.*, n. 14 del 2016, p. 1057; R. Friscolanti, B. Pagamici, "Patent box", *tassazione agevolata dei redditi delle opere dell'ingegno*, cit., p. 15; G. Formica, P. Formica, *Le ambiguità del Patent Box nelle operazioni straordinarie riorganizzative*, in *Corr. trib.*, n. 12 del 2016, p. 924; A. Trainotti, *Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire*, cit., pp 1-112; L.

La *ratio* dell'esclusione risulta evidente per le prime, considerato che si tratta di semplici operazioni attraverso cui il contribuente cambia unicamente la propria denominazione o natura giuridica, di conseguenza il patrimonio fondamentale non varia così come per tutti i soci. La seconda invece costituisce un'ipotesi nettamente realizzativa; i beni in tal modo ricevuti dal dante causa, in seguito all'operazione, non possono che essere considerati acquistati²¹⁷. Pertanto, in caso di cessione d'azienda, il soggetto avente causa non succederà nelle posizioni giuridiche soggettive del dante causa riguardanti il regime Patent Box, al contrario dovrà esercitare una nuova opzione e inoltre dovrà tener conto, all'interno del denominatore del rapporto di cui al *nexus*, del costo di acquisto del bene intangibile incluso nell'azienda oggetto dell'operazione in esame; costo di acquisizione che viene incluso per intero nel denominatore, e in misura limitata al 30%, al numeratore, secondo quanto richiesto in applicazione del *nexus approach*²¹⁸.

Ciò detto, il decreto attuativo, all' art. 5 comma 1, stabilisce che «In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all'articolo 9». Con le sopramenzionate circolari n. 36/E/2015, e circolare n. 11/E/2016, l'Agenzia delle entrate ha cercato più volte di chiarire il significato sostanziale della suddetta norma, illustrando una disciplina di effetti prodotti dalle operazioni straordinarie decisamente più approfondita di quanto invece emerge dal dato testuale. Il decreto attuativo dunque sancisce la sostanziale prosecuzione degli effetti prodotti dall'opzione esercitata dal soggetto dante causa, in capo al soggetto avente causa, evitando il verificarsi di effetti interruttivi derivanti dal

Miele, R. Vio, *Patent box: proposte di soluzione per i dubbi interpretativi*, in *Corr. trib.*, n. 24 del 2015, p. 1877; R. Laugelli, *Patent Box: accesso al ruling, disciplina delle perdite e operazioni straordinarie*, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 2 del 2016, p. 19.

²¹⁷ R. Laugelli, *Patent Box: la gestione delle operazioni straordinarie*, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 23 del 2016, p. 23.

²¹⁸ L. Miele, R. Vio, *Patent box: proposte di soluzione per i dubbi interpretativi*, cit., p. 1877.

compimento dell'operazione in questione²¹⁹. Ciò comporta che laddove il soggetto dante causa fosse già titolare di un diritto allo sfruttamento economico di un *intangibile* autoprodotta, il soggetto avente causa erediterebbe la natura dei relativi costi, ai fini del *nexus ratio*²²⁰. La relazione di accompagnamento al decreto interministeriale, conferma il prodursi del suddetto ordine di effetti sottolineando che «in caso di operazioni straordinarie neutrali ai fini fiscali il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, sia con riguardo al computo degli anni di durata della medesima sia in relazione all'eredità dei costi agli effetti del calcolo di cui all'articolo 9». Tale soluzione emerge direttamente dal carattere neutrale delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, le quali, come già evidenziato, garantiscono per il soggetto avente causa, la successione a titolo universale di tutte le posizioni giuridiche soggettive di cui risulta titolare il soggetto dante causa prima del compimento dell'operazione straordinaria d'impresa²²¹. Ed è proprio attraverso il compimento delle medesime operazioni, e degli effetti che ne conseguono, che il contribuente acquisisce uno strumento utilizzabile per agevolare i processi di gestione delle attività di ricerca e sviluppo, soprattutto all'interno dello stesso gruppo di impresa in cui diviene possibile la riallocazione degli IP agevolabili dove sono state sostenute le spese di ricerca e sviluppo contribuenti alla creazione di valore degli *intangibles*, ad esempio facendo rientrare in Italia beni immateriali precedentemente allocati all'estero a causa di un regime impositivo più favorevole.²²²

Sembrerebbe dunque che, attraverso il suesposto articolo 5, intenzione del legislatore fosse quella di non considerare tali operazioni straordinarie quali acquisizioni rilevanti ai sensi del regime Patent Box. La *voluntas legislatoris* in questione si dedurrebbe indirettamente dalla statuizione che le suddette operazioni di

²¹⁹ G. Formica, P. Formica, *Le ambiguità del Patent Box nelle operazioni straordinarie riorganizzative*, cit., p. 924.

²²⁰ R. Laugelli, *Patent Box: la gestione delle operazioni straordinarie*, cit., p. 23.

²²¹ M. Santocchini, *Operazioni straordinarie*, cit., p. 96.

²²² R. Laugelli, *Patent Box: la gestione delle operazioni straordinarie*, cit., p. 22.

fusione, scissione, e conferimenti d'azienda, siano trattate quali atti totalmente neutrali alla stregua dell'agevolazione oggetto del presente contributo, premessa la successione del soggetto avente causa nell'opzione esercitata dal dante causa, e nella relativa storia dei costi sostenuti da quest'ultimo²²³.

Per poter tuttavia chiarire gli effetti delle operazioni straordinarie ai fini del regime opzionale, è necessario *in primis* approfondire il concetto di acquisizione rilevante²²⁴. È stato a lungo approfondito il calcolo del *nexus ratio*, che costituisce il rapporto fondamentale in base al quale risulta possibile ancorare il beneficio dell'agevolazione all'esercizio, da parte del contribuente, di una effettiva attività sostanziale economica (*substantial activity requirement*). Nel calcolo del denominatore di tale rapporto, si devono computare i costi di acquisizione del bene intangibile, ciò nonostante, il significato dell'espressione non è chiarito né dalla legge di stabilità 2015, istitutiva del Patent Box, né dal decreto attuativo.

Orbene, il dubbio che ne consegue riguarda l'interpretazione del termine acquisizione da effettuarsi in senso ampio, ricomprendendo quindi tutte le operazioni che comportino il trasferimento di proprietà del bene immateriale in esame, ovvero in senso stretto, con la conseguente inclusione di quei soli atti di trasferimento a natura realizzativa come ad esempio l'acquisto a titolo oneroso del bene stesso. Sono nettamente differenti i relativi risultati applicativi che si verificherebbero qualora si dovesse optare per l'una o l'altra soluzione interpretativa; pertanto, nel caso in cui venisse svolta, in un periodo d'imposta rilevante per il calcolo del beneficio in parola, una delle operazioni di cui al presente paragrafo, la quale comporti *inter alia* il trasferimento dell'*intangible*, e qualora tale operazione fosse considerata un'acquisizione rilevante per il Patent Box, l'inclusione dei relativi costi d'acquisto

²²³ L. Rossi, F. Zecca, *Il Patent Box nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, cit., p. 1057.

²²⁴ *Ibidem*.

del bene immateriale nel denominatore del *nexus*, il beneficio risultante ne uscirebbe significativamente ridotto.

Oltretutto, il subentro dell'avente causa nella storia dei costi relativi all'IP sostenuti dal dante causa deve considerarsi pieno, in quanto la successione non riguarderebbe esclusivamente il rapporto costi qualificati/costi complessivi, bensì anche nella stratificazione dei costi, come per esempio, il periodo di sostenimento degli stessi²²⁵.

Inoltre, si deve notare come la suddetta norma, sembra richiedere che l'esercizio dell'opzione avvenga precedentemente allo svolgimento dell'operazione straordinaria, che deve quindi essere posta in essere in costanza del regime opzionale, andando ad escludere dunque tutte quelle situazioni in cui i soggetti partecipanti siano residenti in Stati diversi, essendo difficile, basandosi sui principi noti sin ora, immaginare che si possa subentrare nell'opzione esercitata in un altro Stato. Una soluzione definita da taluno ben poco felice, dovendo il principio di continuità dei valori statuito dall'articolo 5 in questione, prescindere dalla data di esercizio dell'opzione Patent Box²²⁶.

2.2.1 Irrilevanza ai fini del *nexus* dell'eventuale maggior valore da conferimento ovvero del disavanzo da fusione o scissione

Qualora, per effetto del compimento di un'operazione di fusione o scissione, l'allocatione del disavanzo dovesse portare alla rivalutazione dei valori di iscrizione degli *intangibles* (stessa fattispecie nel caso di maggior valore di perizia rispetto al valore contabile nel caso di conferimento d'azienda) si applicherebbe indistintamente

²²⁵ *Ut supra*, p. 1058.

²²⁶ L. Miele, *Patent Box, rimpatrio a rischio*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 febbraio 2016; G. Formica, P. Formica, *Le ambiguità del Patent Box nelle operazioni straordinarie riorganizzative*, cit., p. 924.

il principio di subentro suddetto in quanto esso prescinde totalmente dal criterio di rilevazione contabile dei beni immateriali, nel primo bilancio post-operazione.

Si è visto nei paragrafi precedenti come l'operazione di fusione sia talvolta capace di generare il disavanzo da annullamento²²⁷ ovvero da concambio²²⁸. Il disavanzo può emergere a seguito del compimento di una scissione, tuttavia, in quest'ultimo caso, esso è generato dalla differenza tra il valore contabile dei beni trasferiti dalla società scissa, e l'aumento di capitale della beneficiaria.

Ciò detto, prescindendo dalla mera analisi contabile dei valori suddetti, ci si deve soffermare sul significato economico-sostanziale del disavanzo: secondo alcuni esso rappresenta l'effettivo maggior valore dei beni ricevuti a seguito dell'operazione, insito nel prezzo di acquisizione della partecipazione nella società incorporata (nel caso di fusione) altrimenti contenuto nella determinazione dell'aumento di capitale della società beneficiaria (nel caso di scissione) ovvero conferitaria (nel caso di conferimento d'azienda)²²⁹.

Orbene tutto ciò serve per evidenziare l'irrelevanza ai fini del *nexus ratio*, del disavanzo da fusione o scissione ovvero del maggior valore di conferimento, nel caso in cui questi fossero iscritti a rivalutazione del valore contabile dei beni intangibili.

Difatti, come chiarisce a tal riguardo la circolare 11/E, per il *nexus* rileva unicamente il costo effettivo di acquisizione dell'IP, e non già il maggior valore che risulti da un'operazione di riallineamento dei valori contabili, ad es. l'iscrizione del disavanzo o del maggior valore di conferimento²³⁰.

²²⁷ Il disavanzo da annullamento si verifica laddove il patrimonio netto della società incorporata sia inferiore rispetto al costo della partecipazione nella medesima società.

²²⁸ Il disavanzo da concambio si verifica nel caso in cui il valore contabile dei beni appartenenti alle società partecipanti alla fusione risulti inferiore all'aumento di capitale nella società risultante dalla fusione.

²²⁹ M. Santocchini, *Operazioni straordinarie*, cit., p. 99.

²³⁰ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit., p. 80.

Costituisce invece un'eccezione alla regola suddetta, l'ipotesi in cui l'operazione straordinaria coinvolga soggetti in possesso di singoli IP, ad esclusione, come si vedrà nel paragrafo 2.4, di quelle operazioni compiute precedentemente al 30 giugno 2016 purché tra società appartenenti allo stesso gruppo dalla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. L'eccezione consiste nel fatto che per le operazioni in rassegna, l'eventuale disavanzo che dovesse emergere per effetto dell'operazione, verrebbe contabilizzato come costo di acquisto dell'IP e dunque considerato nel denominatore del *nexus*.

2.2.2 Riallineamento dei maggiori valori contabili iscritti per effetto del compimento di operazioni straordinarie

Si veda nel seguito, l'ipotesi in cui il suddetto maggior valore venga "affrancato" mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 176 del T.U.I.R. e art. 15, commi da 10 e 12 del d.l. n. 185/2008.

Entrambe le disposizioni citate conferiscono al contribuente, nel caso in cui compia un'operazione straordinaria neutrale, la facoltà di riallineare i valori fiscali degli IP con i plusvalori contabili emersi a seguito della medesima operazione, attraverso il pagamento di un'imposta che sostituisca IRPEF, IRES e IRAP²³¹. A tal proposito, il comma 2-ter del menzionato art. 176, prevede la possibilità per la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero la società beneficiaria o ancora la conferitaria, di «optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e

²³¹ M. Santocchini, *Operazioni straordinarie*, cit., p. 100.

immateriale relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro».

L'art. 15 del predetto d.l. n. 185 invece si occupa della disciplina derogatoria dell'affrancamento, la quale si applica alternativamente alla disciplina sopra illustrata (ordinaria), ma limitatamente ai maggior valori riguardanti i marchi d'impresa, l'avviamento o altri beni immateriali. La facoltà del contribuente in quest'ultima ipotesi, consiste nell'affrancamento dei plusvalori derivanti dalla rivalutazione degli *intangibles*, attraverso, anche qui, il pagamento dell'imposta sostitutiva ad aliquota fissa del 16% (ovverosia l'aliquota corrispondente allo scaglione più elevato nella fattispecie ordinaria vista sopra), consentendo in tal modo, una riduzione rilevante del periodo di ammortamento fiscale dei beni immateriali affrancati, in contropartita dell'aliquota più alta applicabile²³².

Si ricorda come la contabilizzazione del riallineamento sia irrilevante per la costruzione del rapporto di cui al *nexus ratio*. Ciò si spiega agevolmente se si considera il fatto che l'opzione per il riallineamento non muta il carattere neutrale dell'operazione straordinaria che non può quindi essere assimilata, solo per effetto del riallineamento, ad un'acquisizione degli IP. Tuttavia l'ipotesi per il riallineamento viene esplicitamente ritenuta rilevante, dalla circolare 11/E, per la determinazione del contributo economico per la formazione del reddito d'impresa relativo ai beni immateriali in rassegna.

²³² *Ibidem*.

2.2.3 Le operazioni straordinarie transfrontaliere

Dal dato testuale, non risulta chiaro se l'art. 5 di cui sopra possa riferirsi per estensione anche ad operazioni straordinarie transfrontaliere, comportando il rimpatrio dei beni immateriali detenuti in Stati diversi. Considerato che obiettivo principale del regime analizzato dalla presente trattazione, è quello di incentivare la collocazione di beni intangibili detenuti all'estero, nel territorio italiano, una lettura della norma suddetta orientata alla *ratio* del regime stesso, indurrebbe a ritenere la disposizione applicabile analogamente anche alle operazioni transfrontaliere. Ciò nonostante, sembra che l'approccio utilizzato dall'Agenzia delle entrate, sia di differente interpretazione²³³.

Difatti, l'Amministrazione finanziaria, mentre da un lato, per le ipotesi di fusione e scissione ovverosia con riferimento alle operazioni di riorganizzazione nazionali, appare concordare con quanto sopra menzionato rispetto al principio generale di successione del soggetto avente causa nelle posizioni giuridiche soggettive del soggetto dante causa, dall'altro lato, non sembra estendere lo stesso trattamento anche alle operazioni oltreconfine.

Per meglio chiarire, in base all'art. 172 del T.U.I.R., con riguardo alle operazioni di fusione, vige per la società incorporante, il noto principio di successione a titolo universale delle posizioni attive e passive della società incorporata. In tale contesto, il subentro della società risultante dalla fusione sia nell'opzione esercitata ai fini del Patent Box, alle stesse condizioni della società fusa, sia del rapporto dei costi di cui all'art. 9 del decreto interministeriale, sarebbe perfettamente in linea con quanto sopra riportato dal testo unico, sussistendo una perfetta continuità giuridica tra

²³³ L. Rossi, F. Zecca, *Il Patent Box nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, cit., p. 1059.

i due soggetti partecipanti all'operazione²³⁴. Non dissimile è il caso delle scissioni, anche se con qualche dubbio interpretativo in più, in cui vige un principio generale di successione nei rapporti sia attivi che passivi, proporzionalmente alla percentuale di patrimonio nominale trasferito ovvero a titolo particolare, in base alle «posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso», così come stabilito dall'art. 173 del medesimo testo unico.

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda i conferimenti d'azienda di cui all'art. 176 del T.U.I.R., essendo noto che la successione fiscale non si estende alle posizioni soggettive del conferente, ma rimane limitata agli elementi attivi e passivi componenti dell'azienda²³⁵.

L'amministrazione finanziaria, in passato, ha interpretato restrittivamente il sopra menzionato principio di subentro, per le operazioni internazionali: in particolare per le operazioni di fusione transfrontaliera, il subentro nelle posizioni giuridiche della società incorporata, è stato riconosciuto esclusivamente per i rapporti attivi e passivi che fossero già presenti nel territorio italiano all'atto della fusione²³⁶. Mentre nel caso del Patent Box, la posizione soggettiva della quale eredità si parla, ad esempio il rapporto dei costi, sarebbe maturata all'estero. Orbene, se ci si basasse su tale orientamento dell'Agenzia delle entrate piuttosto che su un'interpretazione sistematica, ancorata alla *ratio* del regime agevolato in parola, in presenza di operazioni straordinarie oltreconfine, la società avente causa italiana non potrebbe succedere nei costi sostenuti dalla società estera dante causa. Ciò comporterebbe una rilevante diminuzione della quota di reddito agevolabile, causata dalla lievitazione del denominatore nel rapporto del *nexus*, in quanto i costi sostenuti per il compimento

²³⁴ Cfr. Risoluzione n. 144/E/2007.

²³⁵ Tali elementi sono invece suscettibili di trasferimento in capo al conferitario, nel caso di fusione o scissione (cfr. risoluzione n. 110/E/2007)

²³⁶ L. Rossi, F. Zecca, *Il Patent Box nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, cit., p. 1059.

dell'operazione di fusione, nel caso analizzato, assumerebbero la natura di costi di acquisizione di un nuovo *intangible* da inserire quindi nel denominatore²³⁷.

2.2.4 Applicazioni relative al trasferimento di residenza in Italia

Considerazioni particolari devono essere svolte con riferimento alle operazioni di trasferimento in Italia di società residenti all'estero, già detentrici di beni immateriali agevolabili. A tal merito, ci si dovrebbe chiedere se il trasferimento di sede nel nostro Paese, comporti l'emergere di un costo di acquisizione per gli *intangibles* detenuti dal contribuente già anteriormente al trasferimento; tale costo, se sussistente, sarebbe in grado di incidere negativamente sul calcolo del rapporto di cui al *nexus ratio*, come sopra più volte analizzato²³⁸. Al suddetto quesito dovrebbe essere data risposta negativa, in quanto l'ipotesi risulta chiaramente inidonea a configurare un'ipotesi di acquisto rilevante ai fini degli IP²³⁹. Dunque, nel caso di specie, non si verifica quel trasferimento di diritti (*transfer of rights*) che l'OCSE nei suoi orientamenti individua come il presupposto necessario affinché possa configurarsi un costo di acquisto rilevante ai fini del regime Patent Box, in quanto il trasferimento di sede causa unicamente un mutamento del regime impositivo dei diritti connessi al regime opzionale, i quali vengono assoggettati ad una giurisdizione fiscale differente.²⁴⁰ Difatti, l'ingresso nel Paese non produce la realizzazione di una situazione specifica, costituente la *ratio* di un trattamento dei costi di acquisizione penalizzante, a prescindere dall'eventuale emersione di maggiori valori fiscali²⁴¹.

²³⁷ *Ibidem*.

²³⁸ G. Formica, P. Formica, *Le ambiguità del Patent Box nelle operazioni straordinarie riorganizzative*, cit., p. 925.

²³⁹ M. Santocchini, *Operazioni straordinarie*, cit., p. 105.

²⁴⁰ G. Formica, P. Formica, *Le ambiguità del Patent Box nelle operazioni straordinarie riorganizzative*, cit., p. 925.

²⁴¹ *Ut supra*, p. 926.

A tal proposito occorre prendere in considerazione l'art. 166*bis* del T.U.I.R., il quale dispone come segue: «I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, così come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato».

Inoltre, la circolare n. 11/E dell'Agenzia delle entrate chiarisce come il valore fiscale dei suddetti beni immateriali deve essere determinato in base alla norma sopra citata, ed inoltre non rileva come costo di acquisizione da includere nel *nexus*. Si presti attenzione però, ci si riferisce specificamente al caso di beni intangibili autoprodotti dalla società estera, e non anche alla situazione in cui gli *intangibles* siano stati acquisiti precedentemente, in tal caso invece, il costo di acquisto verrà inserito al denominatore del rapporto medesimo²⁴².

²⁴² M. Santocchini, *Operazioni straordinarie*, cit., p. 105.

In particolare, con riferimento ai beni immateriali detenuti dal contribuente, la norma in questione riconosce “in ingresso”, il valore normale degli stessi, alla data in cui avviene il trasferimento delle attività e passività, prescindendo completamente dall’ipotesi in cui lo Stato estero abbia applicato un prelievo in uscita dei beni ma alla necessaria condizione che lo Stato estero conceda un adeguato scambio di informazioni. Ciò detto, significa che, qualora una società trasferisca la propria sede da uno Stato *white list* all’Italia, nel momento di ingresso nel nostro Paese, tutti beni e ad essa appartenenti, compresi dunque i beni immateriali, acquisiranno come valore fiscale, un valore pari a quello corrente alla data di trasferimento, da determinarsi in base all’art. 9 comma 2 del T.U.I.R.

Laddove invece il trasferimento avvenga da Paesi non collaborativi dal punto di vista informativo (*black list*), il criterio di determinazione del valore corrente potrà essere applicati unicamente qualora sia stato raggiunto con l’Amministrazione finanziaria, un accordo specifico di cui all’art. 31^{ter} del D.P.R. n. 600/1973 (*ruling internazionale*)²⁴³. In assenza di tale accordo, le attività assumeranno il minor valore tra il costo d’acquisto, il valore di bilancio e il valore normale *ex art. 9* del T.U.I.R., mentre alle passività sarà attribuito il maggior valore tra le grandezze suddette, come chiarisce la menzionata circolare²⁴⁴.

2.3 Operazioni straordinarie e abuso del diritto

Volendo considerare la questione utilizzando un approccio organizzativo, le operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda, potrebbero consentire una migliore gestione degli effetti prodotti dal regime agevolato in commento, oltre a rendere più efficiente la gestione delle attività di ricerca e sviluppo. Questo il

²⁴³ G. Formica, P. Formica, *Le ambiguità del Patent Box nelle operazioni straordinarie riorganizzative*, cit., p. 925.

²⁴⁴ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit., p. 82.

chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/E/2015²⁴⁵. Ciò in quanto dall’operazione si avrebbe un nuovo soggetto titolare degli *intangibles*, il quale potrebbe concedere il bene in uso ad altri soggetti, realizzando in tal modo uno sfruttamento economico indiretto del bene immateriale. Si passerebbe da un utilizzo diretto dell’IP da parte del dante causa, ad un utilizzo indiretto dello stesso da parte dell’avente causa, comportando il passaggio da una situazione in cui la procedura di *ruling* risulta obbligatoria, ad una in cui invece diviene facoltativa²⁴⁶.

Alla luce della disciplina vigente in tema di abuso del diritto, le ragioni economiche alla base delle suddette semplificazioni gestionali, che scaturiscono dall’accentramento delle attività di ricerca e sviluppo nonché dei relativi IP in un’unica entità, non dovrebbero rendere abusiva l’operazione in commento²⁴⁷. D’altronde, sebbene le prime interpretazioni del comma 41²⁴⁸ della legge istitutiva dell’agevolazione in questione riguardanti la locuzione «produzione dei beni», escludevano le *holding*, unicamente dedite alla gestione passiva dei beni immateriali, dal godimento dei benefici fiscali concessi dal medesimo articolo, il fatto che lo stesso termine sia riproposto al comma seguente (42), induce a ritenere l’agevolazione applicabile alle situazioni di mero sfruttamento degli IP²⁴⁹.

²⁴⁵ Circolare n. 36/E, Agenzia delle entrate, 01/12/2015, cit., p. 10.

²⁴⁶ R. Laugelli, *Patent Box: accesso al ruling, disciplina delle perdite e operazioni straordinarie*, cit., p. 19; D. De Santis, *Conferire gli asset a una IP consente di evitare il ruling*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 novembre 2015.

²⁴⁷ A. Trainotti, *Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire*, cit., pag. 1-112.

²⁴⁸ Il comma dispone come segue: «Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39» (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art 1, comma 41).

²⁴⁹ A. Trainotti, *Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire*, cit., pag. 1-112; P. Arginelli, F. Pedaccini, *Prime riflessioni sul regime italiano di Patent Box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell’Ocse in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, cit., p. 90.

Il presupposto fondamentale affinché possa essere evitato che l'operazione sia considerata abusiva, prosegue la circolare, è lo svolgimento da parte del soggetto avente causa di una *substantial activity*. Ciò è stato anche chiarito dal celebre documento *Action 5* dell'OCSE, in particolare nel *Chapter 4 "Revamp of the work on harmful tax practices: Substantial activity requirement"* *Action 5: 2015 Final Report* (si veda *infra*); il documento è stato emanato il 5 ottobre 2015 con l'obiettivo di combattere le politiche fiscali dannose di quegli Stati che tendono a garantire vantaggi fiscali indebiti cioè in assenza di sostanza economica. È stato infatti a fondo sottolineato, nel capitolo precedente, come la determinazione dell'agevolazione sia strettamente correlata alla sostanza economica, attraverso il collegamento necessario tra il reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale coperto dall'opzione, e le relative spese sostenute per sviluppare mantenere ed accrescere il medesimo bene²⁵⁰.

La conformità alla sostanza economica è dunque garantita unicamente se viene rispettato il *nexus approach*, in quanto assicura che i benefici concessi dal Patent Box siano accessibili unicamente a quei soggetti che effettivamente esercitano le attività di ricerca e sviluppo *ex art. 8* del decreto attuativo.

Ovviamente resta fermo il potere dell'Agenzia di verificare che i corrispettivi pattuiti per la concessione del diritto di sfruttamento dell'IP siano congrui nel caso di società appartenenti al medesimo gruppo²⁵¹.

Resta ora da approfondire la vigente disciplina in tema di abuso del diritto per poterne confermare la compatibilità con il regime Patent Box per le operazioni straordinarie.

²⁵⁰ B. Pagamici, *Guida operativa per l'accesso al patent box*, in *Italia Oggi*, 4 dicembre 2015, serie speciale, n. 13, *Credito d'imposta e patent box*.

²⁵¹ R. Friscolanti, B. Pagamici, *Patent box, tassazione agevolata dei redditi delle opere dell'ingegno*, cit., p. 15.

Il D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 all'art. 1 rubricato "Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente" contiene le seguenti disposizioni:

«1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, dopo l'art. 10 è inserito il seguente: art. 10-*bis* (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale). – 1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente».

Il primo comma, del resto citato dalla stessa circolare n. 36/E di cui sopra, configura come abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica le quali, nonostante rispettino la forma della legge, ne violino lo spirito e siano tendenti

a realizzare vantaggi tributati indebiti. Sono quindi tre i presupposti per l'esistenza di un abuso²⁵²:

- L'assenza di sostanza economica;
- la realizzazione di un vantaggio fiscale indebitato;
- il vantaggio fiscale deve essere lo scopo essenziale dell'operazione in commento.

Con riferimento al secondo punto, così come previsto dalla norma, devono trattarsi di benefici realizzati contrastando con le norme tributarie ovvero con i principi dell'ordinamento fiscale. La circolare aggiunge inoltre che «i vantaggi fiscali che si realizzano per effetto dell'operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa».

Orbene si nota come non sia sufficiente lo svolgimento di una semplice operazione che sia priva di ragioni economiche valide, bensì è necessario che il vantaggio indebitato costituisca lo scopo unico o principale dell'operazione, conseguentemente risulta più semplice capire il perché, in tema di Patent Box, sia possibile la costituzione di una società titolare degli *intangibles* agevolabili, e la concessione in uso di tali beni intangibili ad altre società, effettuando uno sfruttamento economico indiretto, ed evitando, in tal modo, la procedura obbligatoria di *ruling*, senza che tutto ciò configuri un abuso del diritto ovvero elusione fiscale ai sensi dell'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente²⁵³.

²⁵² A. Trainotti, *Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire*, cit., pag. 1-112.

²⁵³ *Ibidem*.

2.4 Le operazioni straordinarie secondo le raccomandazioni Ocse

Nel documento OCSE *Final report* del 2015²⁵⁴, contrariamente a quanto diffusamente visto nei precedenti paragrafi riguardo la disciplina nazionale, non è rinvenuto uno specifico principio di subentro dell'avente causa nel rapporto di cui al *nexus (qualifying expenditures/overall expenditures)* facente capo al soggetto dante causa²⁵⁵. Piuttosto, sembrerebbe che, in base ad una certa lettura del medesimo documento, ogni ipotesi di trasferimento dell'*intangibile* tra più società, incluso il trasferimento effettuato tramite un'operazione straordinaria, sia configurabile alla stregua di un'acquisizione rilevante ai sensi del regime agevolato in parola.

Il par. 52 del *report* in questione, rubricato "*Treatment of acquired IP*", prevede quanto segue: «*in the context of related party acquisitions, the arm's length price must be used to determine acquisition costs. Given that taxpayers may have an incentive to undervalue transfers between related parties into IP regimes ... Acquisitions include any transfer of rights regardless of whether a payment was actually made*»²⁵⁶.

Si evince come il denominatore del *nexus* debba contenere anche i costi di acquisizione dell'IP, e riguardo ciò nessun dubbio sussiste. Procedo chiarendo che in merito alle operazioni tra parti correlate, i costi devono essere valutati al valore mercato, utilizzando un concetto di acquisizione esteso a ricomprendere qualsiasi trasferimento di diritto sul bene immateriale prescindendo dal fatto che il pagamento sia avvenuto in denaro o meno²⁵⁷. Si afferma inoltre che i costi di acquisizione comprendono anche i costi sostenuti per l'acquisizione di diritti di ricerca, anche

²⁵⁴ Si veda nota 92.

²⁵⁵ L. Rossi, F. Zecca, *Il Patent Box nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, cit., p. 1062.

²⁵⁶ Documento OCSE, "*Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5, 2015 Final Report*", cit., par. 52.

²⁵⁷ L. Rossi, F. Zecca, *Il Patent Box nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, cit., nota n. 44, p. 1063.

qualora siano ottenuti attraverso l'acquisto di una società titolare dei diritti medesimi. Ma ancor più importante è la precisazione secondo la quale si raccomanda agli Stati di contrastare le pratiche dei contribuenti volte a eludere il “trattamento dei costi di acquisizione”, effettuando operazioni di acquisizioni societarie con lo scopo di non includere gli stessi nel computo del *nexus*²⁵⁸.

Orbene, se da un lato, in base alle raccomandazioni OCSE appena analizzate, sembrerebbe che le operazioni straordinarie configurino acquisizioni rilevanti agli effetti del regime agevolato in analisi, con la conseguente inclusione dei relativi costi nel denominatore del *nexus*, riducendo la quota di reddito agevolabile, dall'altro sembrano rilevanti alcune considerazioni effettuate dall'Amministrazione finanziaria inglese, la quale nega che ogni operazione straordinaria debba essere trattata alla stregua di un'acquisizione rilevante per il Patent Box, sebbene implicitamente riconosca un significato molto ampio al termine “*acquisitions*”, ovverosia tale da inglobare anche i trasferimenti di diritti reali sugli *intangibles* effettuati attraverso operazioni di riorganizzazione. Sarà necessario, secondo il governo britannico, analizzare le circostanze intorno all'acquisto del bene immateriale da parte della società. Difatti, non ogni operazione straordinaria configuri un'acquisizione rilevante, tuttavia ciò non deve tramutarsi in un incentivo per le grandi società di effettuare fusioni con altre società di più piccole dimensioni, come mera strada alternativa all'acquisto di un IP.

Così spiega il Governo UK: «4.08 *There are, however, many different circumstances in which a company may come to 'own' IP. For example, a company may acquire or merge with another business. Many companies have complicated histories and structures. Not all of these should necessarily be treated as 'acquisitions'. They do however raise the question of how such previous expenditure*

²⁵⁸ Documento OCSE, “*Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5, 2015 Final Report*”, cit., par. 52, nota 18, p. 42: «*Jurisdictions with IP regimes need to ensure that taxpayers are not able to circumvent this treatment of acquisition costs by acquiring entities that own IP assets*».

is to be treated. 4.09 If, for example, two companies merged, each owning IP with an established spending history, it seems right to recognise this as 'own spending' when calculating future nexus ratios. But it is important not to create an incentive for larger companies to merge with smaller ones as an alternative to simply acquiring IP»²⁵⁹.

La circolare n. 11/E/2016 distingue due tipi di operazioni straordinarie, a seconda che abbiano ad oggetto una azienda ai fini Patent Box, ovvero un singolo IP. La nota 18 del par. 52 dell'Action 5²⁶⁰ si ritiene riferibile al secondo tipo, ovverosia alle ipotesi in cui ad essere acquisite siano entità che detengono solo beni intangibili senza essere dotate di una «struttura idonea allo sviluppo ed allo sfruttamento economico degli stessi»²⁶¹. Intenzione del documento OCSE è di assimilare l'acquisizione di una entità che possiede solo l'*intangibile* all'acquisizione diretta dello stesso bene. L'ipotesi che la nota 18 dell'Action cerca di contrastare si verificherebbe qualora, per riprendere l'esempio trattato dall'Agenzia delle entrate nella suddetta circolare, una società A acquisisse partecipazioni di controllo di una società B titolare solo dell'IP di interesse della prima per poi esercitare l'opzione Patent Box, e successivamente incorporarla invece di acquisire direttamente l'IP. In tal modo la società A potrebbe beneficiare dell'applicazione del citato articolo 5 del decreto attuativo, e considerare l'*intangibile*, così ottenuto, come autoprodotta piuttosto che come direttamente acquisita; l'articolo 5 resterebbe formalmente rispettato sebbene la sostanza dell'operazione al contrario non corrisponda alla fattispecie che la norma intende regolare. Proprio per evitare tali comportamenti, e per dare attuazione alla suddetta nota 18 del documento OCSE, l'art. 5 non si applicherebbe alle operazioni aventi ad oggetto singoli beni, bensì unicamente al

²⁵⁹ Cfr. Documento *HM Treasury, Patent Box: substantial activities*, pubblicato il 22 ottobre 2015, messo a disposizione sul sito del governo del Regno Unito, par. 4.08, 4.09, p. 18 (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/469969/Patent_Box_su_bstantial_activities.pdf).

²⁶⁰ Si veda nota 92.

²⁶¹ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit., p. 76.

primo dei due tipi sopra distinti dalla circolare, ovverosia per privilegiare le sole penetrazioni di vere aziende dotate dell'adeguata struttura di cui sopra, prescindendo dalla circostanza che l'operazione sia avvenuta tra parti correlate o parti terze²⁶². Si deve precisare che l'Amministrazione finanziaria potrà controllare se le operazioni in questione rientrino effettivamente nel primo tipo dei due visti sopra. Circostanza che verrà valutata *case by case*.

Per ritornare, conclusivamente, all'interpretazione della questione alla luce dei principi OCSE sopra enunciati, per quanto riguarda le operazioni straordinarie nazionali, non necessariamente il soggetto avente causa potrebbe ereditare il rapporto costi qualificati/costi complessivi di cui al *nexus ratio*, dovendo talvolta includere nel denominatore il costo di acquisizione dell'IP attraverso l'operazione di fusione, scissione, conferimento d'azienda, salvo quanto ritenuto dall'Amministrazione finanziaria inglese, non diversamente da quanto contenuto nell'art. 5 del decreto attuativo, con riferimento a quelle fusioni che invece devono essere espunte dal concetto di acquisizione²⁶³.

Per le operazioni riorganizzative transnazionali invece, se da un lato è possibile applicare analogicamente lo stesso trattamento della successione nel rapporto dei costi, dall'altro risulta sicuramente meno agevole estendere il discorso suddetto proposto dall'Amministrazione inglese.

Quanto al trasferimento di residenza, purché effettuato in continuità giuridica, si ritiene pacificamente, anche alla luce dei principi OCSE, che non debba costituire un

²⁶² R. Laugelli, *Patent Box: la gestione delle operazioni straordinarie*, cit., p. 24.

²⁶³ L. Rossi, F. Zecca, *Il Patent Box nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, cit., p. 1063.

trasferimento di proprietà dei beni immateriali agevolabili tra diversi soggetti giuridici, non configurando dunque una nuova acquisizione dei beni medesimi²⁶⁴.

Una piccola parentesi deve essere trattata per le operazioni straordinarie poste in essere fino al 30 giugno 2016. Ciò in quanto, come verrà a fondo spiegato nel seguente capitolo, l'Action 5 del BEPS ha stabilito una clausola di salvaguardia (*grandfathering rule*) in base alla quale viene concesso un periodo transitorio agli Stati per allineare le proprie normative Patent Box al *nexus approach*, ovverosia fino al 30 giugno 2016. Pertanto, le opzioni esercitate fino alla data suddetta, sia da chi in precedenza non beneficiava del regime, che da chi, già beneficiandone, ha esteso l'opzione a nuove attività, sono rimaste valide nonostante la normativa Patent Box necessitasse un riallineamento, perché in deroga al *nexus approach*²⁶⁵. Le operazioni straordinarie poste in essere in tale periodo transitorio hanno consentito all'avente causa il subentro della situazione giuridica soggettiva del dante causa. Terminata la fase transitoria, le nuove normative degli Stati, conformi ormai alle linee guida OCSE, potrebbero disporre l'inclusione dei costi di trasferimento dell'IP tra due soggetti diversi, sebbene per il tramite di operazioni straordinarie, nel denominatore del *nexus*, con le negative conseguenze viste in precedenza per l'ammontare dell'agevolazione²⁶⁶.

Tuttavia, il regime Patent Box italiano è entrato in vigore, successivamente alla pubblicazione del menzionato *Final report* OCSE del 2015, o meglio, il decreto attuativo è stato emanato anche sulla base delle considerazioni contenute nel *report* escludendo la necessità per il nostro Paese di dover modificare la normativa per un riallineamento con il *nexus approach*. Ciò detto, ma il tema verrà trattato nel prossimo capitolo, la disciplina nazionale dovrà comunque essere rivista con riferimento all'eccessiva ampiezza, secondo l'OCSE, dell'ambito oggettivo di

²⁶⁴ *Ibidem*.

²⁶⁵ Circolare n. 11/E, Agenzia delle entrate, 07/04/2016, cit., p. 79.

²⁶⁶ L. Rossi, F. Zecca, *Il Patent Box nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, cit., p. 1064.

applicazione del regime agevolato, in particolare a causa dell'inclusione nello stesso di alcuni beni immateriali come i marchi commerciali o il *know how* che non garantiscono una connessione diretta con l'effettivo esercizio di un'attività di ricerca e sviluppo.

CHAPTER 3

Analysis of the main European Patent Box regulations.

3.1 THE NETHERLANDS

3.1.1 The Dutch Patent Box Tax Regime: The Dutch Innovation Box

The Dutch tax benefit granted for income deriving from the intangibles, is called “the Innovation Box”. The legislator introduced this tax benefit in order to encourage innovation in the economy of the Country in 2007. The regime is contained in the Corporate Income Tax Law²⁶⁷ (CITL), in his article 12b. The article establishes that a part of the income derived from certain assets, properly qualifying intangibles, is exempted from the corporate income tax²⁶⁸. Be that as it may, not all intangible assets are considered “qualifying”, but only those developed from the taxpayer himself, for which a patent has been granted, or alternatively a R&D²⁶⁹ declaration. It is also allowed to use third parties to develop an intangible asset, or part of it, under a contract R&D research, but only if the research is at the risk and expenses of the taxpayer, with no regarding to where the R&D activity takes place²⁷⁰. Also, self-developed plant breeder`s right, are covered by the ruling, because regular patents do not usually include them in its protection, considering that those rights do not fulfil all the conditions required for granting patents. Thus, it can be seen as a type of patent-protection for new species of plants.

Only the part of the aforementioned income which exceeds the development costs regarding the intangibles, are covered by the exemption. It is a 5% tax rate that

²⁶⁷ NL: Corporate Income Tax Law (*Wet op de vennootschapsbelasting*), 1969 (CITL), National Legislation IBFD.

²⁶⁸ CIT.

²⁶⁹ Research and development.

²⁷⁰ NL: Kamerstukken II 30 572,2005/06, No. 8. P. 96.

is applied to those profits²⁷¹. The Patent Box regime, when it was first introduced, was considered by the Dutch government, to be the best method with the aim of retaining already existing businesses in the Country and attracting the innovative businesses to the Netherlands. It is important for the Country to remain a knowledge-based economy, and in order to do so, it has to be persuasive pushing the Dutch companies to establish themselves in the Netherlands²⁷².

However, the application of the Innovation Box just received an important change, due to an Internet consultation made by the Ministry of Finance who has transformed the result into draft legislation published on 20 September 2016 which has also been approved by the Parliament. Thus, on 29 December 2016, the Decree No. BLKB 2016/225266M has been published in the Official Gazette. The modification is based on the “nexus approach” in accordance with the recommendations of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)²⁷³ contained in its final report on Action 5 of the BEPS Project. Following the nexus approach, the new Innovation Box regime, will only apply to those profits attributable to in-house developments made by the taxpayer itself. «Development costs are therefore split into qualifying costs and non-qualifying costs. Qualifying costs are all costs directly incurred for the development of the intangible fixed asset, non-qualifying costs are costs incurred for the outsourcing of R&D to group companies and indirect costs such as accommodation and financing expenses»²⁷⁴. The change will apply to fiscal years from the 1st of January 2017. The favourable corporate income tax rate will remain 5% on the qualifying income, deriving from qualifying IPs whose range has also been modified.

²⁷¹ M. Schellekens, *The Netherlands as an Innovation Hub: An Appraisal of the Innovation Box Regime*, in *European Taxation*, October 2013, pp. 525-526-529.

²⁷² E. Sporken, E. Gommers, *The Patents Box: Approved and Implemented in the Netherlands*, in *International Transfer Pricing Journal* May/June 2007, pp. 198 ss.

²⁷³ In the previous chapters: OCSE.

²⁷⁴ P. J. te Boekhorst, Netherlands - Corporate Taxation sec. 1., Country Analyses IBFD (accessed 7 Mar. 2017), (https://online.ibfd.org/document/cta_nl_s_1).

3.1.2 Analysis of the Innovation Box from an historic perspective

The original version of this R&D incentive was called the patent box regime, and it was contained in the CITA, which stands for Corporate Income Tax Act. That regime had a few differences from the current Innovation Box. Its scope was originally restricted, because it implied only income from self-developed patents (registered IP), and the part of income which could benefit from the exemption had a limit being four times the amount of the development costs regarding the intangible. The attractive effective tax rate on the qualifying profits was 10% (instead of the standard 25.5%). The European Commission (EC) showed its interest to the Patent Box issue, and for the Country, it was important to receive the formal confirmation from the Commission explaining that the regulation did not contravene EU state aid provisions. However, on 25 January 2007, the Patent Box was implemented by a Royal Decree, having retroactive effects to the 1st of January 2007. The Ministry of Finance²⁷⁵, stated that the EC`s approval was no longer necessary, because in its recent published communication, the EC affirmed that Countries are allowed to introduce general tax measures in the interest of stimulating a knowledge-based economy²⁷⁶.

In 2008, the regime objective scope was modified with regard to the inclusion of the intangible assets resulting from a R&D project, for which a declaration has been granted by an agency of the Ministry for Economic Affairs²⁷⁷. However a ceiling on the profits was introduced, of the amount of EUR 400,000 per year²⁷⁸.

²⁷⁵ In the explanatory memorandum to the Royal Decree: DB 2006/687M, published in *Bulletin of Acts, Orders and Decrees*, 2007, 44, (6 February 2007).

²⁷⁶ Announcement of the European Commission, “*Towards a more effective use of tax incentives in favour of R&D*”, 22 November 2006, COM (2006) 728 Final.

²⁷⁷ The agency was called *SenterNovum* until 31 December 2009, and then it merged with several other into *Agentschap*, the current competent agency.

²⁷⁸ The limit purpose was to control the budgetary costs referring to the inclusion of research and development assets under the IP regime.

In 2009, the patent box regime was considered by the State Secretary to be not successful due to the limited scope the complexity of its application. But the most significant change arrived in 2010. The tax rate was brought down from 10% to 5%, and the name was also modified into the current one that is the Innovation Box regime. The new name derived from the fact that the scope of application of the regime had expanded to include more IP-related income²⁷⁹. In 2011 and 2012, further modifications were introduced to remove some previous restrictions. Prior to 2011, only profits obtained after the granting of a patent or a R&D declaration could benefit from the exemption. After that date, the profits made between the request and the granting of the certificates could also be covered by the regime scope. The article 12b of the CITL was then amended in 2012, in consideration of the R&D deduction recently introduced²⁸⁰. Article 12b(9) establishes that there is no negative affection on the innovation box profits deriving from the R&D deduction²⁸¹. On 2013, a change was introduced in order to make the regime easily accessible to SMEs²⁸²: an innovative company's income may benefit from the innovation box regime for its 25%, up to a limit of EUR 25,000²⁸³. From 1 January 2017, the recently published decree will be in force for the options granted after that date.

²⁷⁹ D. Oosterhoff, B. Nies, *Evaluation of the Innovation Box*, in *International Transfer Pricing Journal*, November/December 2016, pp 530 ss.

²⁸⁰ NL: Income Tax Law (*Wet op de inkomstenbelasting*), 2001 (ITL), article 3.52a, National Legislation IBFD.

²⁸¹ The incentives may be cumulative.

²⁸² Small and medium enterprises.

²⁸³ M. Schellekens, *The Netherlands as an Innovation Hub: An Appraisal of the Innovation Box Regime*, cit.

3.1.3 The Innovation Box regime prescriptions, considering the new rules applicable from 1 January 2017

«A taxpayer who has developed an intangible asset and he has granted a patent for it, or he has produced an intangible asset as a result of a research and development project for which he was issued an R&D certification under the WVA284 act ("R&D asset"), shall, if he so chooses in his tax return, for that year and the subsequent years, be taxed on 5/H of the income derived from that intangible asset, considering the threshold already mentioned. H stands for the percentage of the highest rate specified in article 22 ("the corporate tax rate"), which is applicable in the year in which the benefit was received. The first sentence shall only apply if the balance of benefits is positive».

This is the translation of article 12b(1) of the CITL, made by Schellekens²⁸⁵ in his previously cited document. The article cites intangible assets, but without providing a clear definition of the terms, furthermore several authors considered the expression to be remarkable taking into account the fact that a definition is not even contained in some tax cases law, namely that with high probability, the legislator intended the more often used term «intangible business asset». An intangible business asset, according to Netherlands tax cases law, is an immaterial object (*immaterieel bedrijfsmiddel*), which needs to respect some conditions.

Firstly, it will need to be a part of the fixed assets of a business for a long term; then, it has to generate economics or financial benefits; last but not least, it must have an independent function in the business. The Netherland Supreme Court²⁸⁶, established the independent function as the characteristic according to which the asset

²⁸⁴ NL: Law on the Reduction of Wage Tax and Social Security Contributions Payments (*Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen – WVA*).

²⁸⁵ M. Schellekens, *The Netherlands as an Innovation Hub: An Appraisal of the Innovation Box Regime*, cit.

²⁸⁶ NL: SC, BNB 1982/330 of 2 November 1982 and BNB 1987/31 of 26 November 1986.

does not need to be used «directly and solely in servitude» for his purpose. Article 12b(4) CITL, expressly excludes logos and brands from the scope of application.

The application for the tax benefit can be done only if a patent or breeder's right is registered under the taxpayer name, with regard to the intangible, meaning that it is not possible to enter into the regime in case of a cost contribution agreement to develop the intangible, and the relevant patent are registered with another name²⁸⁷. Patents may also be granted by foreign offices, not only by the Dutch patent office²⁸⁸, being the substance test of the full amount of income generated by the asset, the requirement to be fulfilled in this case. Thereby, it is possible to prevent that an intangible asset can be considered qualified in the meaning of the Patent Box regime, only on the base of a relatively insignificant patent. The test is able to make sure that a substantial part of the income deriving from the intangible asset(s) (generally is 30%), is attributed directly to that patent(s). That said, means that if a taxpayer has got a more comprising intangible asset, and he wants to apply the Patent Box for it, the substantial test must be complied with. The patent does not even have to be current, because a patent the term of which is expired, may also, in principle, qualify the asset. Nevertheless, being in possession of a patent, as already cleared, is not sufficient to access into the regime. The patent must play a significant role attaining the income which will derive from the immaterial good. The test must be considered to be qualitative and not quantitative, thus there is no need to calculate the 30% rate of it)²⁸⁹.

The patent is not the only way through which the taxpayer is able to apply the Patent Box regime; an R&D declaration can also be used. The Law for the

²⁸⁷ M. Sunderman, *Patents Box: Favourable Tax Regime for Income from Intangibles*, in *Derivatives & Financial Instruments*, November/December 2007, pp. 227 ss.

²⁸⁸ The competent authority is the Netherlands Patent Centre (*Agentschap NL Octooicentrum*).

²⁸⁹ M. Schellekens, *The Netherlands as an Innovation Hub: An Appraisal of the Innovation Box Regime*, cit.

Stimulation of Research and Development²⁹⁰ grants a compensation for the labour costs of certain R&D activities: in 2013, the first EUR 200,000 of qualifying R&D salary costs benefits of a reduction of 38%. For the rest of the amount, a 14% reduction is granted, with a maximum annual limit of EUR 14 million reductions. An R&D asset is an intangible good that is developed during a research and development project for which a declaration is conceded. The certification is obligatory for accessing the tax benefit. The following are organized and systematic activities for which an R&D declaration can be granted in an EU Member state:

- the development of a physical product, a process or more, and a programming;
- the activity of technological research made to improve the taxpayer's business processes or programming;
- the activity of scientific technological research in order to attain new technological knowledge;
- the evaluation of the technical feasibility of the R&D project that the taxpayer is performing.

The R&D declaration can be granted to the withholder, as explained in the WBSO, which is the legal person chargeable with the Netherlands wage tax, social security contribution and other types of contributions, being the employer of the taxpayer who is doing the actual research. The terms employer and withholder are to be referred with employees in the Country, considering that a Dutch entity, having a PE (permanent establishment) in another State, cannot access to the Innovation Box with regard to the activities made by the employees in that other State²⁹¹. In this case, the substance test requires that the R&D asset come directly (or at least in large part,

²⁹⁰ NL: Law for the Stimulation of Research and Development (*Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelswerk*).

²⁹¹ NL: Dutch Wage Tax Law 1964 (*Wet op de loonbelasting*), article 2, National Legislation IBFD and article 2(2) of the WVA.

which means around 50%²⁹²) from the research and development activity. The R&D can also be outsourced to a third party, which may apply for an R&D declaration too. It then must be determined which part of the activity is performed by the taxpayer himself and which part of it is attributable to the third party. Accordingly, the State Secretary for Finance stated that the regime may also be applied when the 50% of the activity is conducted by the taxpayer's own employees, and in some particular cases²⁹³, even when more than 50% of R&D is outsourced.

A question is to be clarified: the interpretation the term development costs (*voortbrengingskosten*). As stated above, the favourable tax rate (first 10%, now 5%) is applied only to the part of income exceeding the costs attributable to the development of the qualifying intangibles that will be explained below²⁹⁴. The Dutch Association of Tax Advisors submitted the issue to the government, asking whether the term could be interpreted conforming to the case law interpreting Sec. 3.30 of the Personal Income Tax Act²⁹⁵. The answer²⁹⁶ given by the government was positive, meaning that the group of costs used to consider depreciation purposes, is the same used to define the threshold for entering into the regime and the upper limit with regard to the qualifying income, both determined by to development costs²⁹⁷. Subsidies can reduce the amount of costs, while interests for development loans are included²⁹⁸. Costs related to fundamental research are not qualified as development costs.

A doubt is related to the improvement costs, which are the costs sustained to improve an intangible asset for which it has been already applied the Innovation Box

²⁹² It is a qualitative requirement. Some quantitative measures can be taken into account (i.e. number of hours worked) but they are subordinate to the importance of the worked done.

²⁹³ Kamerstukken II 2009/10, 32 128, No. 52, p. 7.

²⁹⁴ M. Sunderman, *Patents Box: Favourable Tax Regime for Income from Intangibles*, cit.

²⁹⁵ NOB Commentary to Working on Profit, June 27, 2007.

²⁹⁶ Additional Memorandum in Reply to the Report (*Nota naar aanleiding van het verslag*), Parliamentary Documents 2005-2006, 30572, no. 8, Lower House.

²⁹⁷ E. Sporken, E. Gommers, *The Patents Box: Approved and Implemented in the Netherlands*, cit.

²⁹⁸ Supreme Court BNB 1990/103, and Supreme Court BNB 1996/174.

regime. Considering that they are not mentioned in the article 12b, the interpretation of the development costs plays a fundamental role, because those improvement costs may affect or not the amount of costs which will reduce the part of income capable to benefit from the regime, raising the threshold, or the upper limit on the qualifying income, or both. The Supreme Court (SC) in BNB 1966/52 stated that also fixed overhead costs may be included into the amount. Even development-related costs charged by a contract manufacturer may be considered only if the risks and expenses attributable to those costs weigh on the applicant.

As already explained, after 1 January 2017, the access conditions are changed. The Netherlands legislation about the qualifying IP asset makes a distinction between small and large taxpayers. The following are the necessary conditions to qualify a taxpayer as “small”:

- gross revenue from all intangible assets covered by the declaration needs to be under EUR 37.5 million in a period of five years; and
- the turnover needs to be under EUR 290 million in a five years’ period.

While for small taxpayers the R&D declaration is the only ticket to enter the IP box regime, for the latter, in addition to the R&D declaration, an asset can be considered to be a qualifying IP asset only if the following conditions are fulfilled:

- it concerns software;
- it is protected by a patent or a plant variety right, or there is an application already sent about it;
- it is formed by a licence for the distribution of medication for humans or animals;
- the taxpayer has obtained an exclusive licence for the limited use of the asset;

- the taxpayer has received a registered utility for the purpose of the protection of innovation; or
- the Netherlands Patent Office (*Octrooicentrum Nederland*) has issued a supplementary Protection Certificate to the taxpayer.

An IP may also be qualifying if it is linked to another one which already qualifies on its own and it is already covered by a R&D declaration. It is a particular relationship which may exist for example when the covered qualifying IP is developed by the same R&D department, or in addition, when they need to be used essentially together for the same product, provided that the qualifying one already meets all the requirements on its own. Notwithstanding what already said, the IP box regime's scope of application is not as broader as one could think²⁹⁹. Considering the mandatory R&D declaration and the abovementioned conditions as tickets for the entrance into the regime, not applicable for small taxpayers, the access policy is actually stricter. These demands are more understandable taking into account the fact that they are required by the BEPS Action 5 requirements; the R&D declaration however is only required by the Netherlands and not by the OECD project, but the Dutch authorities truly believe that the declaration, compared to a simple patent, better shows the innovative activity the taxpayer is performing. Concluding, one can possibly argue that for larger companies, the new Innovation Box is very harder to access after the 2017 changes. The R&D declaration is not sufficient itself anymore, but it needs to be accompanied by a legally owned patent or other similar rights such as a copyright software for example. The double entrance ticket makes the IP box regime very much stricter to access³⁰⁰.

²⁹⁹ D. Oosterhoff, B. Nies, *Evaluation of the Innovation Box*, cit.

³⁰⁰ P. J. te Boekhorst, Netherlands, cit.

3.1.4 The Nexus Approach in the Dutch IP box regime

As already mentioned, the new Innovation Box is now in compliance with the OECD-recommended “nexus approach” or *nexus ratio*, as described in the previous chapters. In this way, the benefits are very linked to the R&D expenses that the taxpayer sustained for the activity. The part of income to which the tax benefit applies, is determined by a proportion of the qualifying expenditures compared to the overall expenditures for the development of the intangible asset. The qualifying expenditures are calculated starting from the overall expenses for the IP development, and then decreased of the costs of the R&D activity outsourced to related parties. When the activity is outsourced, directly or indirectly, to a non-related party, the related expenses may be included in the proportion. Nonetheless there are specific types of costs which are not to be calculated, neither on the overall expenditures:

- payment made due to debts;
- housing expenses;
- all the expenditures that are not directly linked to the intangible asset development activity.

The costs related to the purchase of new IP are not included into the nexus proportion. Be that as it may, the analysis of the expenditures could become very complex in certain cases. This is why the Action 5 provides for an option a rebuttable presumption: it gives the taxpayer the chance to prove that using the nexus approach, the outcome resulted has an unreasonable amount, considering the research and development activity of the taxpayer and the amount of costs supported. The Dutch legislation states nothing about this opportunity, however it is possible to file an application with the Ministry of Finance which may grant to the taxpayer the access to the Innovation Box regime.

On the other hand, the overall costs consist of all the aforesaid qualifying expenditures plus the costs related to the R&D outsourced to related parties. This

means that when there is no outsourcing of the R&D activity, being executed only in-house, the qualifying costs can be equal to the overall. As said, the price of a purchase will not be considered in the nexus fraction, being the self-development necessary to be granted by the tax benefit. When the development activity goes further and it leads to a new intangible asset, the generated income may be taken into account for the Innovation Box, without considering costs for an eventual purchase.

The qualifying income comprises all the royalties, capital gains and all the IP deriving revenues and it is determined, as the Italian IP box regime, considering the use of transfer pricing methods. Therefore, to make it clearer, before the application of the Innovation Box rate of 5%, the income has to exceed the amount of costs supported for the development of the IP³⁰¹.

In sum, the new Innovation Box regime allows Dutch companies to conduct a part of the research and development activity in other Countries, or through a contract with a third party, and in order to provide for a better assistance to the determination of the qualifying income, the Dutch tax authorities arranged a dedicated team to help the applicants, especially after the new change regarding the implementation of the OECD's recommendations about the nexus approach³⁰².

³⁰¹ D. Oosterhoff, B. Nies, *Evaluation of the Innovation Box*, cit.

³⁰² J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, in *The International Lawyer*, Vol. 46, No. 3 (Fall 2012), pp. 913-937.

3.2 LUXEMBOURG

3.2.1 The Luxembourg Patent Box (the IP box)

Even the Luxembourg government gave innovation and research and development priority³⁰³ after the strategies and objectives emerged from the EU summits, in Lisbon in 2000³⁰⁴, and in Barcelona³⁰⁵ in 2002. Therefore, Luxembourg implemented the intellectual property regime with the aim of make the Country an attractive jurisdiction for carrying out research and development activities and holding and managing IPs³⁰⁶. The IP box regime was introduced by a law³⁰⁷ of 21 December 2007 that introduce the new article 50bis into the Luxembourg Income Tax Act (ITA)³⁰⁸. Consequently, on 5 March 2009, the Luxembourg tax authorities laid down clarifications about the regime, contained in an administrative circular³⁰⁹. The legal subjects who can benefit from the regime are resident and non-resident individuals, which have a business in the Country, resident companies and local permanent establishment as well. The regime provides for a partial exemption of 80%³¹⁰ applied to net income and capital gains attributable to software copyrights,

³⁰³ *Dépôt Projet de loi (Ministre des Finances)*, 6 November 2007, Parliamentary documents, Session 2007-2008, No. 5801, p. 30.

³⁰⁴ It is called the “Lisbon strategy”. Its aim was to make European economy one of the most competitive and dynamic “knowledge-based” in the world.

³⁰⁵ The summit recommended to increase the research and development investments as a purpose for Member States.

³⁰⁶ F. Muntendam, J. Chiarella, *New Luxembourg Tax Regime for Intellectual Property Income*, in *European Taxation*, May 2008, pp. 223 ss, J. Schaffner, K. Manhaeve, F. Trouiller, *Favourable Tax Regime for Intellectual Property Rights: Clarification by a New Circular*, in *European Taxation*, July 2009, p. 381.

³⁰⁷ The law was: *Loi du 21 decembre 2007* published on 27 December 2007.

³⁰⁸ *Loi de l'impôtsur le revenu (LIR)*.

³⁰⁹ Administration des contributions directes, *Circulaire du directeur des contributions, Exoneration partielle des revenus produits par certains droits de propriété intellectuelle*, 5 March 2009 ; *Luxembourg: Clarification on IP Regime*, Loyens & Loeff 1 (Mar. 11, 2009), http://com/nl-NL/News/Publications/Newsletters/NewsFlashLuxembourg/LLL_NewsFlash_11032009.pdf.

³¹⁰ *Luxembourg Intellectual Property Tax Regime*, Ernst & Young 3 (June 11,2012), ([http://Publication/vwLUAssets/Luxembourg_Intellectual_Property_Tax_Regime/\\$FILE/Luxembourg %20Intellectual%20Property%20Tax%20Regime.pdf](http://Publication/vwLUAssets/Luxembourg_Intellectual_Property_Tax_Regime/$FILE/Luxembourg%20Intellectual%20Property%20Tax%20Regime.pdf)).

trademarks, patents, designs and models³¹¹. Furthermore service marks (in some countries such this in question, trademarks that are used to protect and identify services and not products, are called service marks) and domain names are included according to a report³¹² prepared by the Finance and Budget Commission of the Luxembourg House of Representatives. A domain name is an online address which can be used to send and receive information, thus, together with emails, individuals and companies can both have an internet identity. These intangible assets are the IP rights covered by the IP box, which need to be discovered or acquired after 31 December 2007, and the IP does not have to be acquired in Luxembourg³¹³. Under the IP box, taxpayers are charged with a 5.84% tax rate for all net incomes and capital gains included in the scope of application³¹⁴. Moreover, companies that develop patents internally and then use them for their business activity, compared to those who licence IP to third parties instead, can benefit³¹⁵ from another notional deduction of 80% of the net remuneration based on the price eventually paid by a third party for that patent. The price is determined through an arm`s length approach³¹⁶.

Given what above said, only 20% of the net income is taxable with the statutory corporate tax rate of 29.22%. The 5.84% tax rate is derived from 20% (the only taxable part of that income) multiplied by the current Luxembourg corporate tax rate of 29.22%. It is very important to underline that the exemption is not granted on the gross IP-derived income but on his net part³¹⁷. Therefore, the net income has to be

³¹¹ Pursuant to art. 50bis, paragraphs 1 and 3, Income Tax Act.

³¹² *Rapport de la Commission des Finances et du Budget, Chambre des Deputes*, 13 December 2007, Parliamentary documents, No. 5801, p. 14.

³¹³ F. van Kuijk, *An Overview of Luxembourg`s Intellectual Property Regime*, 69 *Tax Notes Intl.* 3, pp. 291-298, at p. 291 (21 January 2013).

³¹⁴ J. Shanahan, *Is It Time for Your Country to Consider the "Patent Box?"*, PricewaterhouseCoopers (May 23, 2011), (http://download.pwc.com/ie/pubs/2011_is_it_time_for_your_country_to_consider_ent_box.pdf).

³¹⁵ Pursuant to art. 50bis, paragraph 2, Income Tax Act.

³¹⁶ Muntendam, J. Chiarella, *New Luxembourg Tax Regime for Intellectual Property Income*, cit.

³¹⁷ J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit.

determined taking into account the gross income attributable to the intangible asset covered by the IP regime, minus the amount of expenses directly connected to that very income, notwithstanding the type of commercialization. For the first year of benefit application, the capitalized expenses incurred in the past years (i.e. the present year's amortization expenses), are included in the calculation³¹⁸. In order to qualify for the IP regime, the income needs to be individuated in the form of a royalty payment, pursuant to article 12(2) of the OECD Model 2010³¹⁹, and according to its Commentary³²⁰. Taxpayers cannot forget that before the exemption can be applied, all costs, amortization and depreciation derived from the IP, must be capitalized and they are to be included in the taxable results concerning the first year of application of the exemption³²¹.

3.2.2 Analysis of the qualifying IP rights

The Luxembourg Patent Box regime applies to income generated from the direct use of the intangible good, or from the licensing for use to third parties. Capital gains resulting from trading software copyrights, designs, models, trademarks³²², domain names and obviously, patents are also included.

Starting from the software, it has to be original in order to be protected, meaning that it must be an author's own intellectual creation, and it also needs to be

³¹⁸ *Luxembourg Intellectual Property Tax Regime*, cit.

³¹⁹ *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital* (22 July 2010), Models IBFD.

³²⁰ *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital: Commentary* (22 July 2010), Models IBFD.

³²¹ F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, February/March 2015, pp. 78-79-80-83-84-85; F. van Kuijk, *An Overview of Luxembourg's Intellectual Property Regime*, 69 in *Tax Notes Intl.* 3, pp. 291-298, (21 January 2013).

³²² There is a distinction in article 50bis between a trademark used by a manufacturer (*marque de fabrique*), and a trademark used by a dealer (*marque de commerce*). However, they are both defined in the concept of a trademark.

perceivable³²³. A software copyright assures the author the protection from reproduction, transformation or adaption or translation of his source code all being unauthorized. The Berne Convention³²⁴ guarantees the automatic protection for the original software. However, it is not easy to certificate whether the software is protected by copyright being original given that is an evaluation that needs specific knowledge. Tax authorities strongly suggest the taxpayer to have a previous check from them to verify that.

The function of a patent instead is to protect the author from the unauthorized exploitation of his technical invention. The protection is granted for a limited period of time, but the inventor has to agree for disclosing publicly his inventions³²⁵. Therefore, only new inventions are patentable if they are innovative and they can be used in the industrial field. Despite what just said, there are some elements which are not eligible for patent protection³²⁶. They are the following:

- scientific theories:
- aesthetic creations;
- discoveries;
- presentation of information
- methods, rules and schemes for mental acts; and
- playing games, doing business, and computer programs.

Patents are considered to be assimilated into the utility model and the complementary certificate of protection as well, which means that they are also included into the scope. A utility model has a shorter term and its requirements are less strict compared to patents, furthermore the registration requires a less amount of

³²³ J. Schaffner, K. Manhaeve, F. Trouiller, *Favourable Tax Regime for Intellectual Property Rights: Clarification by a New Circular*, in *European Taxation*, Volume 49, No. 7, July 6 2009, p. 381.

³²⁴ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works as amended, and the related WIPO Copyright Treaty.

³²⁵ F. van Kuijk, *An Overview of Luxembourg's Intellectual Property Regime*, cit.

³²⁶ Muntendam, J. Chiarella, *New Luxembourg Tax Regime for Intellectual Property Income*, cit.; M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, Schulthess, 2013.

money. While a complementary certificate of protection is for pharmaceutical products and is additional to the pharmaceutical patent. It actually extends the duration of the latter, for the purpose of compensate for the span between the patent application and product authorization necessary to put the product on sale. The same applies for service trademarks³²⁷, as already mentioned, and products. Article 50bis of the ITA explicitly provides for the application of the IP box, even when the taxpayer is waiting for the procedure for the application for a patent regarding self-developed patents which the taxpayer uses in his own business. This means that the patent, for which the registration is still pending, is considered as a qualifying IP, so being covered by the scope of application. Thus, if the procedure ends without granting the patent the taxpayer was applying for, the regime benefits must be reduced of the amount attributable to those years while the procedure was still pending and the future patent was still considered as a qualifying IP, because the exemption does not count for the years of refusal. Nothing is said about the case when the intangibles are licensed out to third parties instead of being used in the taxpayer's own business. About that, the tax authorities do not see any logical reason to treat this case in a different manner compared to self-developed patents or pending ones. Considering that Luxembourg aim to be an attractive state for holding intangible assets, applicants usually try to transfer their assets to Luxembourg, before the patent is granted, in order to have a welcoming environment for their IP. Differently, when the IP is transferred at a later moment, such as after the granting of formal protection, the operation could result in foreign exit taxes on hidden gains if the asset achieved a substantial value, and this could be an obstacle for foreign taxpayers who want to transfer their goods to Luxembourg. This is not the result wished by a country seeking to be an attractive jurisdiction³²⁸.

³²⁷ Service marks, as already underlined above, are not expressly included into the regime, however they are qualified under the definition of trademarks.

³²⁸ F. van Kuijk, *An Overview of Luxembourg's Intellectual Property Regime*, cit.

Moreover, the Luxembourg Patent Box covers also domain names which generally are not included in other European IP boxes³²⁹. There are two types of domain names and they are both under the regime scope:

- top-level domain names³³⁰; and
- lower-level domain names.

The former is then divided into two forms which are the country code top-level, such as “.uk”, and the generic top-level (.com is a clear example). The inclusion of both the top and the lower-level is also explicitly confirmed by the Luxembourg corporate income tax return form (available here: <http://www.impotsdirects.public.lu/formulaires>)³³¹, and a less explicit mention is contained in the aforesaid circular.

A curious case has to be emphasized about professional athletes or artists. Should they grant a license with the aim to use their name as a trademark for selling clothes purposes, the royalties so granted may be considered into the IP box regime. Howbeit, when the athlete or the artist grants the right to use the image and if the royalties are not connected to the intangible, or the concession, they cannot use the exemption³³². Not very clear is the situation regarding domain names, even though, according to the aforementioned circular³³³, remunerations generated from services (i.e. making a website available), are not included into the scope of application.

The definition of royalties which has to be taken into account is the one pursuant to article 12(2) of the OECD Model Convention, as the circular explains, however, considering that the definition as established by the IP regime is much

³²⁹ Report by the Finances and Budget Committee of December 13, 2007, no. 5801, para. 3.6.

³³⁰ This is the most complete right label of a domain name.

³³¹ Point 24 of form 750.

³³² J. Schaffner, K. Manhaeve, F. Trouiller, *Favourable Tax Regime for Intellectual Property Rights: Clarification by a New Circular*, cit.

³³³ Administration des contributions directes, *Circulaire du directeur des contributions, Exonération partielle des revenus produits par certains droits de propriété intellectuelle*, cit.

wider, some asset remains excluded such as royalties derived from copyrights other than software copyrights, plans, secret processes and formulas.

The real owner of the intangible covered by the IP regime is the beneficial owner. Accordingly, if he is different from the legal owner, the former has to be considered as the applicant able to benefit from the exemption. The same is true when a licensee grants sublicenses in turn, thus the regime cannot be applied, because the fundamental approach is the predominance of the economic analysis compared to the legal one³³⁴. In line with the prohibitions on antidiscrimination laid down by the TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) and by the income tax treaties stipulated which are generally conformed to article 24 of the 2010 OECD Model Convention, the IP regime has no requirements regarding the laws defining and protecting intangibles (domestic, foreign, European or international)³³⁵.

3.2.3 Application of the IP box in the contest of related companies (antiabuse requirements)

Article 50bis of the ITA provides for a special rule when the IP box relates to partnerships. Accordingly, paragraph (5) of the very norm, establishes that there is another condition to be followed in the application of paragraphs (1) and (3), meaning that the IP right must not be acquired by an affiliated company³³⁶.

³³⁴ J. Schaffner, K. Manhaeve, F. Trouiller, *Favourable Tax Regime for Intellectual Property Rights: Clarification by a New Circular*, cit.

³³⁵ F. van Kuijk, *An Overview of Luxembourg's Intellectual Property Regime*, cit.

³³⁶ J. O'Neal, U. Molitor, *Luxembourg, Corporate Taxation, Country Surveys, I. Corporate Income Tax* (21 May 2012), chapter 1.7.1; Legitech (Ed.), *Luxembourg, Business Law Book* (2012), p. 83; Muntendam, J. Chiarella, *New Luxembourg Tax Regime for Intellectual Property Income*, cit., p. 227; Clifford Chance, *Luxembourg IP-Derived Income Tax Regime: Managing IP and fostering R&D in Luxembourg*, February 2010, p.2; M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit. p. 74.

Firstly, the same article defines the status of an affiliated company. The company can be defined as affiliated when it holds a direct participation in the company to which the qualifying income is attributable of at least 10%. The condition is still fulfilled when the latter company holds directly at least 10% of the former, or when at least the tenth part of the company in question, is held directly by a third company which holds directly a participation of at least 10% on the company to which the qualifying income is attributable. One needs to look at the IP circular in order to have clarification about the legal form that the company needs to have to be considered as affiliated, because nothing about that is said in the mentioned article. The document clarifies that it must be a company or an undertaking of a collective nature, having a distinct judicial personality pursuant to the definition contained in the Luxembourg tax legislation³³⁷.

The IP acquired from an affiliated company as defined above, is not considered as a qualifying intangible. The rule is made in order to avoid any possible abuse that would verify if more than a company from the same group benefit from the IP box regarding the very same intangible³³⁸. However, the possibility that the abuse in question would verify is not as concrete as one could think. Another more logical solution could have been to apply the related-party test only to Luxembourg applicants and permanent establishments of foreign taxpayers earning the qualifying income, that is the very situation in which the abuse could exist. Even transparent entities have to be exposed to the related-party test. The Income Tax Act³³⁹ states when an entity is to be defined as transparent or opaque, for tax purposes. It is necessary to compare the legal characteristics of a foreign entity with similar resident with the aim to determine if the entity is tax transparent.

³³⁷ Administration des contributions directes, *Circulaire du directeur des contributions, Exonération partielle des revenus produits par certains droits de propriété intellectuelle*, cit.

³³⁸ F. van Kuijk, *An Overview of Luxembourg's Intellectual Property Regime*, cit., p. 295.

³³⁹ Article 175(1).

In spite of the above rule, when the transfer is made with an indirectly related company, which could happen when, for example, a Luxembourg taxpayer acquires the intangible asset from its grandparent company, the exemption may still be granted. Besides, it is necessary to apply the aforementioned test just before the transaction³⁴⁰. Furthermore, it is laid down by the IP circular that the exemption is applied even in the case where the applicant receives the qualifying IP right from an affiliated company, but only if the taxpayer developed himself the intangible asset or it has been transferred from a non-related company. It is important to underline that the remuneration established between the affiliated company and the applicant needs to be conform to the arm's length principle, meaning that price has to be the same which would be applied by an independent entity³⁴¹.

The decisive moment in which the IP right is to be considered transferred to an affiliated company, necessary to determine the possibility to benefit from the regime, is not mentioned in article 50bis(5) of the ITA. The IP circular specifies that the moment to be taken into account is the moment the relevant intangible is effectively acquired³⁴². In this regard, if an intangible asset is used as a contribution in change of shares of an affiliated company or an undertaking of a collective nature, as already explained before, the parental relationship test has to be done previously than the contribution³⁴³. In case of incorporation of a Luxembourg entity through an IP contribution, both the companies, meaning the contributing company and the incorporated one, are not defined as affiliated pursuant to article 50bis(5) of the

³⁴⁰ F. van Kuijk, *An Overview of Luxembourg's Intellectual Property Regime*, cit., p. 296; M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, cit. p. 75.

³⁴¹ Administration des contributions directes, *Circulaire du directeur des contributions, Exonération partielle des revenus produits par certains droits de propriété intellectuelle*, cit., p. 20; M O'Neal, G. Van Eysinga, *Free translation of circular letter of the director of the tax office, Partial exemption on income derived by certain intellectual property rights*, 5 March 2009, p. 17; Loyens & Loeff, *Newsflash, Luxembourg: clarification on IP regime*, 11 March 2009, p.3.

³⁴² Administration des contributions directes, *Circulaire du directeur des contributions, Exonération partielle des revenus produits par certains droits de propriété intellectuelle*, cit., p. 20.

³⁴³ Loyens & Loeff, *Newsflash, Luxembourg: clarification on IP regime*, cit. p. 3.

ITA³⁴⁴. The Research and development activity on which is based the IP is usually conducted by a foreign company which is part of the group the benefit from the facilities, through an R&D contract. In this case, there is a way to make the contract as an outsourcing instead of an acquisition from a related company, being then possible to benefit from the IP exemption. Accordingly, the contract needs to have a clause stating that the Luxembourg company has the full ownership of the IP property, and consequently it is completely entitled to the results of the R&D activity at all times³⁴⁵.

All things considered, the Luxembourg Patent Box regime provides for exclusion of the 80% of the net qualifying income attributable to a qualifying intangible asset, a wide range of IP rights, thus applying a 5.84% effective tax rate on the same income, regarding commercialization and alienation. The exemption is applied to both self-developed and acquired IP. The benefit is not granted when the asset is acquired by an associated company in the meaning of article 50bis(5) of the ITA, and all expenses related the intangibles are to be properly capitalized in the first year of the application of the IP box³⁴⁶.

³⁴⁴ M O'Neal, G. Van Eysinga, *Free translation of circular letter of the director of the tax office, Partial exemption on income derived by certain intellectual property rights*, cit. p. 17; J. Schaffner, K. Manhaeve, F. Trouiller, *Favourable Tax Regime for Intellectual Property Rights: Clarification by a New Circular*, cit. p. 382.

³⁴⁵ F. van Kuijk, *An Overview of Luxembourg's Intellectual Property Regime*, cit., p. 296.

³⁴⁶ J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 921.

3.3 UNITED KINGDOM

3.3.1 The recent UK Patent Box

The English Patent Box is very recent compared to the previously analyzed regimes in Europe. The Labor Government, in 2009, suggested the adoption of a new IP box. Based on that suggestion, the 2012 Coalition Government published a new document in its Corporate Tax Road³⁴⁷ in November 2010. The main purpose of the document was to create «the most competitive corporate tax regime in the G20»³⁴⁸.

On 2011, the UK started consultation on a new potential Innovation Box regime. The idea was to increase the number of companies having their development activity and exploitation of patents to be located in the UK. Given the fact that patents are mobile, and that multinationals are free to locate their ownership and the activity everywhere they find it convenient, the UK aimed to increase competitiveness of his tax system, especially for high-tech enterprises which gain the most part of the profits by exploiting patents³⁴⁹.

After three rounds of consultation, legislation was introduced in the Finance Act 2012, with the production of effects from 1 April 2013³⁵⁰. Two are the principles leading the Corporate Tax Road Map:

³⁴⁷ The Corporate Tax Road Map, HM Treasury, paras 1.2 and 1.3, 29 November 2010.

³⁴⁸ Chancellor of the Exchequer, George Osborne, in a speech on March 23 to the House of Commons regarding the 2011 Budget and other related Government announcements, he stated that the U.K. should be the most competitive tax system in the G20, should be the best European place to set a business, and be a more balanced economy through the encouragement of exports and investments, having the most flexible educated workforce in Europe. See also T. Scott, J. Ross, *The new patent box regime and corporate tax reform in the UK*, in *International tax journal*, Vol. 38 (2012), no. 5 (September-October), p. 55; B. Carr, J. Murillo, C. O'Neil, M. J. Berger, *To Think Outside the Box, Think Innovation Box*, in *Taxes, the tax magazine*, Chicago, Vol. 89 (2011), no. 10, p. 52.

³⁴⁹ B. Carr, J. Murillo, C. O'Neil, M. J. Berger, *To Think Outside the Box, Think Innovation Box*, in *Taxes, the tax magazine*, Chicago, Vol. 89 (2011), no. 10, p. 52.

³⁵⁰ Finance Act 2012 Section 19 and Schedule 2; A. Fairpo, *Taxation of Intellectual Property*, Bloomsbury, Fourth Edition, 2016, p. 235.

- lower the rate and make the base broader; and
- make it a territorial system.

As one could easily notes, the former does not go to the same direction with the incentives regarding intellectual property; however, it follows an implicit principle distinguishable in the reform, which is «to make the UK competitive in relation to certain types of mobile income»³⁵¹.

The United Kingdom`s proposal about Patent Box was based on four design principles listed as follows³⁵²:

- a formulaic approach;
- a broad scope;
- application to profits and not to receipts; and
- create benefits for active ownership and innovation instead of acquisition and passive holding.

The 2009 Chancellor of the Exchequer, named Alastair Darling, made the original announcement referring to a very precise sector, being «research and development in the pharmaceuticals and biotech industries»³⁵³. However, as a result, the narrow scope has been broadened in a way that the final regime has an application so much further the pharmaceutical and biotech companies³⁵⁴.

³⁵¹ T. Scott, J. Ross, *The new patent box regime and corporate tax reform in the UK*, cit., p. 56.

³⁵² HM Treasury, Consultation on The Patent Box 3, 5 (June 10, 2011), (http://www.hm-treasury.gov.uk/d/consult_patent_box.pdf); J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 924; T. Scott, J. Ross, *The new patent box regime and corporate tax reform in the UK*, cit., p. 56; B. Carr, J. Murillo, C. O`Neil, M. J. Berger, *To Think Outside the Box, Think Innovation Box*, in *Taxes, the tax magazine*, Chicago, Vol. 89 (2011), no. 10, p. 52

³⁵³ Pre-Budget Report statement to the House of Commons, 9 December 2009.

³⁵⁴ A. Gregory, A. Casley, K. Naish, *The Patent Box Regime*, 20 in *Intl. Transfer Pricing J.* 2, (2013), pp. 111-115.

3.3.2 Analysis of the main characteristics of the UK IP box approach.

The regime provides for a flat 10% effective tax rate to all qualifying net income derived from patents, which compared to the ordinary 2012 tax rate of 25% and the current 20%, is a relevant decrease³⁵⁵. There are many types of profits covered by the benefit, which can derive from patented products, services, processes and various innovations³⁵⁶. There is an important restriction regarding individuals, thus only companies have the right to apply for the application of the regime, the formers, in order to benefit from the IP box, need to transfer their patents to a company.

Companies need to be qualifying, meaning that they must hold, or licence-in qualifying intangible assets³⁵⁷. Should the company be part of a group, the active ownership condition must be fulfilled. The active ownership condition, regarding the IP aim to make sure that the company developed the intangible itself it is actively managing it and is not only a passive IP holding, otherwise, whether the company does not respect the active ownership condition, it cannot be a qualifying company for the purpose of the Patent Box regime³⁵⁸. Even a licensee who has given the exclusive right of exploitation of an IP may benefit from the regime. But the right needs to be exclusive, therefore, it is necessary that the licence holder has the legal right to develop first and then exploit the patent; the right must allow the holder to exclude other individuals, even the licensor. The exclusivity needs to refer to the

³⁵⁵ Corporation Tax Rates, HM REVENUE & CUSTOMS, <http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm>; J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 924.

³⁵⁶ C. Aquerreta, G. Dalziel, S. Lord, R. Stahel, *Patent Box Regime Designed to Protect R&D Tax Credits*, in *Tax Notes Intl*, 3 June 2013, p. 967; F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, February/March 2015, p. 84.

³⁵⁷ F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, cit. p. 84.

³⁵⁸ HMRC, *The Patent Box: Technical Note and Guide to the Finance Bill 2012 clauses*, p. 26; T. Scott, J. Ross, *The new patent box regime and corporate tax reform in the UK*, cit., p. 53.

national territory and it must make the holder able to bring a proceeding regarding infringement to his right or at least claim for damages that he suffered³⁵⁹.

It is now the time to clear which are the relevant qualifying IP rights to be taken into account in order to benefit from the regime. There are three types of qualifying IP right³⁶⁰:

- patents that are granted by the UK Intellectual Property Office pursuant to the Patents Act 1977;
- patents which are granted by the European Patent Office; and
- patents granted under the law of a certain EEA Member State, as long as the criteria for examination and patentability are similar to those in the UK.

Furthermore, also certain rights if they are similar to patents are included into the scope regime.

The English Patent Box contains another limitation that is the qualifying development condition: the development must be made by the company applying for the benefit or a member of the same group companies. The criterion requires as follows: (a) firstly the creation or at least a substantial contribution to the creation of the invention protected by the patent or (b) a significant amount of activity to develop the creation, including any product or process part of the patented invention³⁶¹.

The HMRC³⁶² clarifies the meaning of the significant amount needed for the development criterion to be respected. It states that «simply applying for a patent in respect of acquired rights, or acquiring rights to and marketing a fully developed

³⁵⁹ F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, cit. p. 84; T. Scott, J. Ross, *The new patent box regime and corporate tax reform in the UK*, cit., p. 53.

³⁶⁰ A. Gregory, A. Casley, K. Naish, *The Patent Box Regime*, cit. p. 112.

³⁶¹ T. Scott, J. Ross, *The new patent box regime and corporate tax reform in the UK*, cit., p. 54.

³⁶² HMRC, cit.

patent or invention, or product incorporating the invention will not be sufficient»³⁶³. The significance requirement refers not only to time, effort or cost sustained, but the contribution can have an important impact on the discovery. However, the development does not need to be done in the UK territory as is for The Netherlands and Luxembourg, and not for Italy³⁶⁴.

The first step for the calculation of the relevant IP profits is the determination of the relevant IP income (RIPI), which can be divided into five categories:

- 1) licence fees and relative royalties;
- 2) sales remuneration derived from the patented intangible;
- 3) income derived from infringement;
- 4) income derived from insurances, damages and other compensation receipts;
- 5) proceeds regarding the realization of a qualifying intangible.

Secondly, the result so obtained needs to be converted into real Patent Box profits. There exist two methods in order to do so. One could be to divide the amount of profits into total gross income basing on the ratio of the relevant intangible-derived income. Differently, the taxpayer can link the expenses to the flow of the relevant IP income or other types of income, through a «just and reasonable basis»³⁶⁵.

The next step consists of the deduction of the income attributable to the company routine activities. The deduction is made by reducing the net income calculated in the first step, of the 10% of the expenses related to that income³⁶⁶.

³⁶³ HMRC, cit. p. 21, para 2.38; F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, cit. p. 85.

³⁶⁴ F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, cit. p. 85.

³⁶⁵ *Ibidem.*; HM Treasury, Consultation on The Patent Box, cit., p. 17.

³⁶⁶ HM Treasury, The Patent Box: Response to Consultation 4 (Dec. 2011), (http://www.hm-treasury.gov.uk/d/condoc_responses_patent_box.pdf).

Finally, it must be calculated whether there are other IP, for example brand names, which contributed to generate the same relevant IP income. Accordingly, if a company owes «marketing intangibles that contribute 10 [percent] or more of their residual profit», it will need to «calculate an arm`s length royalty for the use of those intangibles in generating qualifying income»³⁶⁷. Doing so, it is possible to divide the amount of profits derived from the brand name which will be taxed at ordinary tax rate, while the residual amount is to be attributable to patents and will be taxed at the 10% tax rate³⁶⁸.

Conclusively, the UK Patent Box is applied to very broad range of patent-derived income and the taxpayer has at his disposal a three-step formulaic model for the determination of the qualifying part of the relevant income. The regime provides only companies for a flat 10% effective tax rate on all net income generated from self-developed patents, or patents acquired and then developed such as supplemental protection certificates granted by the UK of European patents offices³⁶⁹.

3.3.3 UK Patent Box and the nexus fraction (Action 5 BEPS)

The UK Patent Box had to be checked considering the BEPS Action 5 and the mandatory direct relationship between the benefit and the R&D activities located in the United Kingdom.

Two important changes have been announced in the HMRC draft legislation on 9 December 2015³⁷⁰. First of all, the calculation of the qualifying income as explained

³⁶⁷ HM Treasury, *The Patent Box: Response to Consultation 4*, cit. p. 11.

³⁶⁸ J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 927.

³⁶⁹ *Ibidem*.

³⁷⁰ HM Revenue & Customs, *Finance Bill 2016: draft legislation overview documents*, section 2.6, 10 December 2015.

in step 1 of the previous calculation must be more specific regarding the streamed calculation³⁷¹. Furthermore, mostly relevant, a new mechanism has been established in order to limit the qualifying profit to the nexus fraction which bases the tax benefit on the direct in-house and external subcontracted R&D expenses and directly calculates the income separately for each intangible asset, through a track and trace system mandatory for every company. The regime so modified, is applied since June 2016. If a company has already applied for the IP box regime at 30 June 2016, it can continue to follow the previous rulings for income generated before 30 June 2021 at the latest³⁷².

The problem relating to the new modify is that makes everything more complicated due to the necessary administration involved. The SMEs (small and medium enterprises) happen to be much burdened from the new changes, and it is very desirable that, in a reasonable time, the system will be made simpler for them³⁷³.

3.4 BELGIUM

3.4.1 The Belgian Patent Income Deduction (PID)

The Belgian government introduced the Patent Box regime in 2007³⁷⁴, which has been codified in the Belgian Income Tax Code (from art. 205(1) to art. 205(4)³⁷⁵. The regime is in force since 2008. It has been established with the aim to encourage Belgian companies and foreign companies with permanent establishments (PEs) in

³⁷¹ A. Casley, D. Pybus, S. Vincent, *The Future of UK Interest Deductibility and the Patent Box Regime*, in *International Transfer Pricing Journal*, March/ April 2016, p. 175.

³⁷² *Ibidem*.

³⁷³ *Ibidem*.

³⁷⁴ Belgian Official Gazette, 8 May 2007, 3rd ed.

³⁷⁵ Code des Impôts sur les Revenus (C.I.R.). The official legislation is available only in Dutch and French.

Belgium, to perform R&D activities in the country and to attract research and development investments to Belgium³⁷⁶.

The benefit provides for an exemption of 80% of the gross qualifying income³⁷⁷. Accordingly, the PID ruling reduced the Belgian tax rate from 33.99% to 6.8% (obtained multiplying the residual 20% by the ordinary 33.9% rate) for the qualifying income to which the exemption is applied³⁷⁸. Under the IP box regime, not only companies which are usually involved in R&D activities can benefit from the exemption, but even companies which operate in other sectors such as ICT (information communications technology) or renewable energy sector as well. The regime is applied even if the research and development activity is limited compared to the other activities performed³⁷⁹.

3.4.2 Conditions under which the Patent Box regime is applied

In order to be able to apply for the IP box regime, Belgian companies and Belgian branches of foreign companies must respect certain conditions. First of all, the applicant needs to be subject to the Belgian corporate income tax regime³⁸⁰. In this regard, the Belgian tax authorities laid down a clarification of the application

³⁷⁶ E. Warson, R. Claes, *The Belgian Patent Income Deduction*, in *European Taxation*, July 2010, p. 319.

³⁷⁷ J. Shanahan, *Is It Time for Your Country to Consider the "Patent Box?"*, cit., p. 5; *Patent Income Deduction*, Ernst & Young 1 (Oct. 13, 2010), ([http://www.ey.com/Publications/vwLUAssets/Patent_Income_Deduction_2011/\\$FILE/PID%202011.pdf](http://www.ey.com/Publications/vwLUAssets/Patent_Income_Deduction_2011/$FILE/PID%202011.pdf)); J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 916.

³⁷⁸ *Patent Income Deduction*, cit., p. 1; A. Maxwell, P. Benesch, *The UK Patent Box Proposal: How Does it Measure Up?*, DLA Piper (July 27, 2011), (<http://www.dlapiper.com/the-uk-patent-box-proposal-how-does-it-measure-up/>); J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 916.

³⁷⁹ E. Warson, R. Claes, *The Belgian Patent Income Deduction*, cit., p. 319.

³⁸⁰ *Ibidem*.

condition for the PID and the advance rulings of the Belgian ruling commission, in their *Frequently Asked Questions* (FAQ)³⁸¹.

Taxpayers who can apply for the PID must be owners, licensees, or usufructuaries of the patent. In the FAQ however, it is said that it is sufficient to be co-owner, co-usufructuary or partially licensee. The Belgian ruling commission stated so³⁸². PEs need to have their patents allocated to it. Only in this way they can be considered as the owners, licensees or usufructuaries of the patents. Thus, when a company performs the activity of research and development under a contract research, meaning in the name of and on account of another company, the previous does not have all the legal rights regarding the patent³⁸³. Therefore, the selling or transferring of the rights covering the patent, excludes the owner, co-owner, usufructuary, co-usufructuary, fully or partially licensee, from the scope of the exemption. Nevertheless, the income so-derived is still eligible for the PID if the granted licence provides for economic consequences to be transferred but the legal rights remain in the hands of the Belgian company or the permanent establishment who granted the licence.

Be that as it may, taxpayers may claim the application of the PID only if they developed the patent themselves. The patent can be fully or partly developed; it can be acquired and then improved by the same company applying for the exemption. The R&D activity can also be performed partly by other companies. It is necessary however the existence of a research and development centre defined as a «branch of activity»³⁸⁴ located in Belgium or abroad³⁸⁵. There is no definition of branch of

³⁸¹ The list of questions and answers is available as follows: <http://fiscus.fgov.be>.

³⁸² Ruling No. 800.311., 4.2.

³⁸³ E. Warson, R. Claes, *The Belgian Patent Income Deduction*, cit., p. 319.

³⁸⁴ In accordance with art. 46(1.2) of the Belgian Income Tax Code 1992 (BITC).

³⁸⁵ D. Van Stappen, A. Delanoy, Y. De Groote, *New Patent Taxation Regime: Patent Income Deduction Creates Opportunities for Innovative Companies*, 14 Int'l Transfer Pricing J. 291, 291 (Sept/Oct. 2007); J. Shanahan, *Is It Time for Your Country to Consider the "Patent Box?"*, cit., p. 5; E. Warson, K. Van Ende, *Belgium: Research and development: Belgian tax opportunities*, in *International Tax Review*, 3 January 2012, p. 1.

activity under the Belgian law, however the Belgian tax authorities' official BITC commentary states it had to be defined as «the whole of components which are invested in a unit of a company and which constitute an independent part of the company from a technical point of view»³⁸⁶.

Thus, normally it is considered as «an entity or a division of an entity that is capable of operating autonomously»; there is no condition requiring the centre to be located in the country³⁸⁷. This requirement, as stated by the Finance Minister in the Finance Committee of the Belgian House of Representatives, has been introduced to increase the employment and to make Belgian taxpayers not only as a conduit³⁸⁸. Notwithstanding what will be said in this regard, it should be remembered that on 19 April 2013 a bill was given to the Lower House, containing fiscal and financial measures, especially stating that the separate research centre requirement was about to be abolished for SMEs³⁸⁹.

The R&D centre need not to be separate from other company units. Consequently, it is still possible to benefit from the exemption when the centre makes use of the company central services without precluding the R&D centre condition to disappear³⁹⁰. It is necessary to note that there is a lot of confusion regarding the R&D centre: it is requested that the centre has its own operational management, meaning resources and employees, which work exclusively in the R&D activities. If this is true, small and medium enterprises as are other companies with limited R&D activities, can be jeopardize by this condition being they cannot apply for the PID.

³⁸⁶ See also E. Warson, R. Claes, *The Belgian Patent Income Deduction*, cit., p. 320.

³⁸⁷ D. Van Stappen, A. Delanoy, Y. De Groote, *New Patent Taxation Regime: Patent Income Deduction Creators Opportunities for Innovative Companies*, cit. p. 291; M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, Schulthess, 2013, p. 21.

³⁸⁸ P. P. Hendrickx, *Deduction pour revenus de brevets: etas des lieux critique*, in *Revue General de Fiscalité*, No 8, October 2010, p. 17; P. Van den Berghe, P. L. Kelley, *New Patent Deduction in Belgium: A Powerful Incentive*, in *Bulletin for International Taxation*, August/September 2008, p.375; M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, Schulthess, 2013, p. 20.

³⁸⁹ R. Offermanns, *Draft law containing fiscal and financial measures presented to Lower House*, in *IBFD Tax Research Platform* (26 April 2013).

³⁹⁰ E. Warson, R. Claes, *The Belgian Patent Income Deduction*, cit., p. 320.

However, nowhere is stated that the centre has to fully dedicate to the R&D activities, neither the law nor the FAQ have such a requirement, being sufficient that at least one employee works at the centre on a regular basis and the patent needs to be developed mainly by that activity³⁹¹. The Belgian tax authorities interpret the research centre very broadly, meaning that the operational management, the employees and other resources need not to be exclusively regarding the branch of activity. But the centre can be used jointly with other sector of the company or the Belgian PE, without jeopardizing the R&D centre requirement³⁹².

The only element which can never be absent, as stated in the FAQ, is a minimum level of economic substance in Belgium, especially when the centre is located abroad (even outside the EU). In this regard, however, there is no clarification about the definition of the minimum level of economic substance, neither in the Belgian law nor in the FAQ. When a company owns a patent but does not perform any R&D activity regarding that very patent, the substance condition is not fulfilled. In the other hand, should the same company perform research and development related to the intangible, the so-derived income is eligible for the Patent Box regime, but only if the company is able to demonstrate that it generated added value to the IP through that coordination and strategic activities related to the patent. The only way to proceed in this situation is a case-by-case analysis regarding the existence of the substance requirement.

³⁹¹ *Ibidem*.

³⁹² P. Van den Berghe, P. L. Kelley, *New Patent Deduction in Belgium : A Powerful Incentive*, cit. p. 375; E. Warson, K. Van Ende, *Belgium: Research and development: Belgian tax opportunities*, cit. p. 1; E. Warson, R. Claes, *The Belgian Patent Income Deduction*, cit., p. 320; B. Springael, *Revenus de brevets: le SDA vient en aide aux PME*, in *le Fiscologue*, 1198, 26 March 2010, p. 9; E. Warson, M. Foriers, *The Belgian Patent Income Deduction*, in *European Taxation*, February 2008, p. 75; M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, Schulthess, 2013, p. 22.

3.4.3 Relevant intangible assets under the PID regime and relevant qualifying income

The only forms of intellectual property under the regime scope of application are patents and supplemental certificates or extended patent certificates. The latter are additional patent certificates issued with respect to pharmaceuticals introduced by Regulation No. 1768/92, so are additional patent certificates issued with respect to plant protection products introduced by Regulation (EG) NR. 1610/96³⁹³. Therefore, every reference made to patents applies *mutatis mutandis* to supplement certificates.

This said, know-how, trademarks, models, designs, copyrights and secret formulas do not qualify in the meaning of the PID regime³⁹⁴. The following are the patent income eligible for the Patent Box regime:

- patents or extended patent certificates that the company developed in its research centre in Belgium or abroad;
- patents or supplemental protection certificates acquired by the company applying for the benefit, only if the patents are further developed by the R&D centre of the company; and
- patents licensed by the applicant, considering that the same patents are then developed by the company research centre.

All this mentioned, means that the company has to demonstrate that, by the activity performed in the R&D centre, it really added value to the patent or the extended patent certificate. In the first two points of the previous list, patents are used in the manufacturing process of patented products by the company or in its name.

³⁹³ E. Warson, R. Claes, *The Belgian Patent Income Deduction*, cit., p. 320.

³⁹⁴ J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 917; E. Warson, R. Claes, *The Belgian Patent Income Deduction*, cit., p. 321; J. Shanahan, *Is It Time for Your Country to Consider the "Patent Box?"*, cit., p. 5; *Patent Income Deduction*, cit., p. 2.

This is often referred to as «embedded patent income»³⁹⁵, that is patent income embedded in the sales price of patented products. Differently, in the last point, the income eligible is simply based on the amounts of royalties received by the third party to whom the patent licence has been granted³⁹⁶.

Besides what here said about the main regime rules, on 17 June 2016, the Belgian Council of Ministers approved a draft bill on various urgent tax measures³⁹⁷.

The main relevant points contained in the draft are as follows:

- a deduction of 85% of eligible net income;
- the implementation of the OECD nexus approach (the benefit is to be given only to the part of income directly connected to the R&D activity effectively performed and the very income directly attributable to that very intangible asset; innovation expenses/total expenses);
- the eligible income includes now also capital gains and infringement compensation;
- the income will include no longer only income from patents but also income from qualifying copyright protected software and other certain intellectual property rights or medicine and pesticides regarding which only data and market exclusivity are available;
- if a deduction result to be unused, it can be carried forward now;
- when a request is pending, a temporary exemption is granted; and

³⁹⁵ D. Van Stappen, A. Delanoy, Y. De Groote, *New Patent Taxation Regime: Patent Income Deduction Creators Opportunities for Innovative Companies*, cit. p. 293; A. Maxwell, P. Benesch, *The UK Patent Box Proposal: How Does it Measure Up?*, cit.

³⁹⁶ *Patent Income Deduction*, cit., p. 2; J. Shanahan, *Is It Time for Your Country to Consider the "Patent Box?"*, cit., p. 5; J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 917.

³⁹⁷ Belgium; European Union; OECD - Belgian Council of Ministers approves draft bill on various urgent tax measures (20 June 2016), News IBFD, (https://online.ibfd.org/document/tns_2016-06-20_be_1).

- a deduction already applied remains available even after a merger or acquisition.

The new innovation income deduction is in force from 1 July 2016.

In summation, the Belgian Patent Box regime allows companies or PEs of foreign companies a 6.8 % effective tax rate (5% since July 2016, by multiplying the residual 15%, given the new 85% deduction, to the current CIT rate 33.9%) on income derived from the commercialization of its, now broadened, intellectual property. Furthermore, the benefit applies to both self-developed IP and acquired intangibles, as long as they are further developed by a qualifying R&D centre, in Belgium or even outside Europe³⁹⁸.

3.5 Overview of the IP box regimes analyzed stating the main characteristics, advantages and criticism

The taxation of income generated from intellectual property is now under the spotlight, receiving policy attention because IP-derived income is very mobile, thus Patent Box regimes aim to increase the competitiveness and make the country more attractive in this regard³⁹⁹.

³⁹⁸ J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 918.

³⁹⁹ L. Evers, H. Miller, C. Spengel, *Intellectual property box regimes: effective tax rates and tax policy considerations*, in *Journal of international taxation*, New York, Vol. 27 (2016), no. 10, p. 1.; R. Griffith, H. Miller, M. O'Connell, *Corporate Taxes and Intellectual Property: Simulating the Effect of Patent Boxes*, in *Institute for Fiscal Studies*, 2010, p. 17; O. Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property, Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing (Ed.) (2000); C. Pike, M. Virtual, *Building an intellectual property strategy for creative advantage – from patents to trademarks, from copyrights to designs rights*, Nicholas Brealey Publishing (Ed.) (2001); D. J. Teece, *Managing Intellectual Capital, Organizational, Strategic, and Policy Dimensions*, Oxford University Press (Ed.) (2000); M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, Schulthess, 2013, p. 1.

In today`s global economy, intellectual property is a fundamental. Many States aim to incentivize and promote the research and development activity as well as the location of intangibles in their territory⁴⁰⁰. Several EU Member States have introduced a Patent Box regime in their legislation, providing tax benefits for the income generated by the commercialization of IP. The Benelux (Belgium, Netherlands and Luxembourg) IP box is one the most competitive regime, while the recent UK tax benefit is still under the microscope for certain critics. The main characteristics of the Innovation box regimes vary from country-to-country, but simply explaining, a Patent Box regime provides for a reduced tax rate for the income under the scope of application (in the box) or, in the other hand, it establishes a deduction of a part of income from the income chargeable under the ordinary tax rate.

The primary objective of the Patent Box regimes is to stimulate the research and development activity and consequently to increase job growth and innovation in the country⁴⁰¹.

The Dutch Innovation Box is the one with the lowest effective tax rate of 5%, compared to the 5.84% of the Luxembourg regime, the Belgium rate of 6.8% and the most recent UK of 10%⁴⁰². The Italian IP box provides for an effective rate of 12% for the income attributable, directly or indirectly, to the intangible assets under the scope of application (50% exemption multiplied by 2 the current CIT⁴⁰³ rate of 4%). Only the Dutch and the UK tax benefit establish a flat tax rate, while Belgium Luxembourg and Italy provide a deduction from the ordinary corporate income tax rate⁴⁰⁴. This means that, while the former provides steady rates in spite of eventual

⁴⁰⁰B. Carr, J. Murillo, C. O`Neil, M. J. Berger, *To Think Outside the Box, Think Innovation Box*, in *Taxes, the tax magazine*, Chicago, Vol. 89 (2011), no. 10, p. 49.

⁴⁰¹ *Ibidem*.

⁴⁰² J. Shanahan, *Is It Time for Your Country to Consider the "Patent Box?"*, cit., p. 8.

⁴⁰³ Corporate Income Tax.

⁴⁰⁴ J. Shanahan, *Innovation Tax Policy around the World*, PriceWaterhouseCoopers (Jan. 20, 2012), ([http://www.itpf.pwc.com:ITPF/ITPF.nsf/0/e22cce556f8a4c2b85257998005e6fd6/\\$FILE/Shanahan%20-%20ITPF,%20AEI%Innovation%20Tax%20Policy%20-%20Shanahan%20\(01.16.12\).ver%203.pdf](http://www.itpf.pwc.com:ITPF/ITPF.nsf/0/e22cce556f8a4c2b85257998005e6fd6/$FILE/Shanahan%20-%20ITPF,%20AEI%Innovation%20Tax%20Policy%20-%20Shanahan%20(01.16.12).ver%203.pdf)).

changes in the ordinary CIT rate, the latter regimes are extremely connected and tied to the ordinary CIT rate, namely that they are more affected by eventual fluctuations of it⁴⁰⁵.

Notwithstanding the divergences about the effective tax rate, there are other elements which differentiate one regime from the other:

- the intangibles covered by the scope of application; and
- the relevant qualifying income subject to the tax benefit.

Generally speaking, the Belgian and the UK Patent Boxes includes very fewer intangibles, being patents and supplemental certificates, while the regimes of Luxembourg, the Netherlands and Italy, cover patents, supplemental patent protection certificates, trademarks, designs and models, brands, domain names and software copyrights⁴⁰⁶. One could possibly argue that, considering the aim of the regimes that is to encourage innovative and high-tech companies to perform research and development activity in the home country and the consequent manufacturing of the resulting patents through its commercialization, the inclusion of many IP such trademarks or new software is not necessary, given the fact that they are less likely to lead to R&D increasing⁴⁰⁷.

Of the five regimes analysed, only the Luxembourg Patent Box includes in the preferential regime even the income derived from acquired IP, without stating the

⁴⁰⁵ J. Shanahan, *Is It Time for Your Country to Consider the "Patent Box?"*, cit., p. 8; J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 927.

⁴⁰⁶ J. Shanahan, *Innovation Tax Policy around the World*, cit. p. 15; W. Eynatten, P. Brauns, *Benelux tax Competition to Attract IP Income is on Again*, 21 Int'l Tax Rev. 43, 43 (Mar. 2010), p. 144; ; J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 928.

⁴⁰⁷ HM Treasury, *Consultation on The Patent Box*, cit., p. 3, 5, 6.

further development requirement⁴⁰⁸. In the other countries, it is necessary that the acquiring company perform additional development before commercializing the intangible. The remaining legislations allow the further development activity to be located in other territories, however the Dutch IP box and the Italian one requires the same activity to be performed in the domestic borders⁴⁰⁹.

Even inside the relevant qualifying income aspect, there are two separate considerations about it: (1) the types of income to which the exemptions apply, (i.e. royalties, capital gains); and (2) whether the income is to be considered gross or net. The widest range of income is taken into account by the UK followed by Italy⁴¹⁰. The regime applies to royalties and licensing income, capital gains, embedded income in the sale of patented assets, income from patented services and income derived from an infringement procedure⁴¹¹. On the other hand, the Belgian IP box is the one with the fewest types of income included: only royalty income and embedded patent income. However, the Belgian regime is the only one taking into account the gross income⁴¹². Furthermore, the Belgian box is to be preferred by companies having a relevant amount of research and development costs, because it provides companies a favourable tax rate although the substantial costs are higher than profits⁴¹³.

The UK Patent Box has been strongly criticized. The effective rate is too high in order to attract foreign investments; the intellectual properties under the scope of application are too limited; last but not least, the so-wanted formulaic approach made

⁴⁰⁸ J. Shanahan, *Innovation Tax Policy around the World*, cit. p. 16.

⁴⁰⁹ M. Nijhof, M. Kloes, *An Improved Tax Regime for Intangibles in the Netherlands*, 58 Tax Notes Int'l 69, 69 (Apr. 5, 2010), ([http://services.taxanalysts.com/taxbase/magdailypdfs.nsf/PDFs/58TI0069.pdf/\\$file/58TI0069.pdf](http://services.taxanalysts.com/taxbase/magdailypdfs.nsf/PDFs/58TI0069.pdf/$file/58TI0069.pdf)).

⁴¹⁰ J. Shanahan, *Innovation Tax Policy around the World*, cit. p. 15-17.

⁴¹¹ HM Treasury, *Consultation on The Patent Box*, cit., p. 13-15.

⁴¹² J. Shanahan, *Innovation Tax Policy around the World*, cit. p. 15.

⁴¹³ J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 930.

the application of the benefit too complicated⁴¹⁴. The Belgian regime is the only one applied to gross patent-generated income⁴¹⁵. Luxembourg has a very competitive tax rate and the widest range of intangibles covered⁴¹⁶. The Dutch box has the lowest effective tax rate compared to every other regime in the world⁴¹⁷. It has been stated that the most critical aspect of the IP box regimes is that almost all of them allows the research and development to be performed abroad. Considering that one of the main purposes of the Patent Box regimes is the allocation and the commercialization of the intangibles income in the taxing country, allowing the R&D to occur offshore limits the achievement of this goal⁴¹⁸.

Once that all the main features have been touched, it is now the time to make some important consideration. In the first place, a regime as the Patent Box is different from the other R&D incentives, because it does not regard only costs, but the companies' income statement, especially the income derived from the exploitation (directly or through a concession to a third party) of certain IP. It is necessary to note however, that only the R&D resulting into patents or other intangibles may benefit from the exemption⁴¹⁹.

In this regard, it has to be noted that research and development activities generating substantial costs and even scientific knowledge, but without giving rise to patents or other allowed assets, may not benefit from the IP box. It would be very interesting to note whether such legislations brought to a reducing of tax planning strategies of the groups' multinationals and whether they have actually promoted the

⁴¹⁴ A. Maxwell, P. Benesch, *The UK Patent Box Proposal: How Does it Measure Up?*, cit.; M. A. Sullivan, *Economic Analysis: The U.K. Patent Box: Extraordinary Complexity*, 133 Tax Notes 1307, 1307 (Dec. 12, 2011).

⁴¹⁵ W. Eynatten, P. Brauns, *Benelux tax Competition to Attract IP Income is on Again*, cit. p. 45.

⁴¹⁶ J. Shanahan, *Innovation Tax Policy around the World*, cit. p. 15.

⁴¹⁷ *Ibidem*.

⁴¹⁸ J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, cit., p. 931.

⁴¹⁹ M. D'Orsogna, A. Sbroiavacca, D. Stevanato, RL, *Patent Box tra calcolo dei ricavi agevolabili e utilizzazione dei costi come limite al beneficio*, in *Dialoghi Tributarî*, n. 1 del 2015, pp. 70 ss.

research and development sector, creating a positive impact on the economy⁴²⁰. The biggest risk is that qualifying IP are acquired and then commercialized in States where it is more convenient, without being combined with research and development. This is exactly the aim of the OECD requiring so intensively the nexus approach condition. Another consequent risk that could verify is the revenue reduction. The UK for example, estimated a loss of revenue of 1.1 billion pounds a year⁴²¹.

The key of an IP box regime is to encourage innovation and not being exploited just for tax planning reasons. It is evident that a tax benefit loses its convenience if it is then adopted generally by all the competitors Member States. Given that almost every country introduced such a regime, it is likely that they are used in an opportunistic way or it fails his main objectives, situation which could easily happen in the very recent Italian Patent Box.

3.6 Patent Box regimes in light of the OECD`s recommendations (BEPS)

In the last 10 years, many European Member States have adopted a Patent Box regime, also referred to as IP box or Innovation box. Nowadays, intellectual properties are considered as an important input and a value driver, especially for multinationals enterprises (MNEs)⁴²². As a result of the mobility of those goods and their absence of a clear geographical position, MNEs can exploit this flexibility with the aim to limit their tax burden⁴²³. More or less, all the IP boxes introduced so far provide for a partial exemption or a deduction of the qualifying income described in the text⁴²⁴. That being said, there are two types of R&D incentives:

⁴²⁰ *Ibidem.*

⁴²¹ *Ibidem.*

⁴²² F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, cit., p. 78

⁴²³ *Ibidem.*

⁴²⁴ S. Zucchetti, A. Pallotta, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, in *International Transfer Pricing Journal*, January/February 2016, p. 68.

- input tax incentives (such as R&D tax credits) which directly encourage R&D activities⁴²⁵, that are granted at the front end of the innovation process, namely acting on the qualifying expenses instead of the positive income so generated, independently of whether end up in a positive result; and
- output tax incentives, (the IP boxes) which are applied on the income resulting, thus they act at the back end of the innovation process.

Many authors⁴²⁶ argued that the latter are less effective in promoting innovation; accordingly, they only seem to attract intangibles income in the taxing country and merely encourage profit shifting rather the stimulate innovation. Innovation is considered to be one of the most important factors in order to promote long-term economic development⁴²⁷. Furthermore, Patent Box regimes have been strongly criticized regarding certain aspects⁴²⁸: (1) the inclusion in the qualifying intellectual property scope of items not necessarily linked to the research and development activity such as trademarks, brands, domain names etc.; (2) allowing tax benefits when acquiring an intangible without requiring further development; (3) if the company benefiting from the regime, outsources R&D to related foreign company, the former actually does not perform any activity due to the outsourcing; (4) it cause a disproportionate subsidy of the same activity when they allow

⁴²⁵ C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part I*, 56 in *Eur. Taxn.*, 8 (2016), Journals IBFD, (https://online.ibfd.org/document/et_2016_08_e2_3), p. 335.

⁴²⁶ S. Zucchetti, A. Pallotta, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, cit., p. 68; C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part II*, 56 in *Eur. Taxn.*, 9 (2016), Journals IBFD, (https://online.ibfd.org/document/et_2016_09_e2_1), p. 378; R. J. Danon, *Will nexus based patent boxes be internationally safe? Open questions on the borader impact of the modified nexus approach*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, - Bern. - Vol. 84 (2015), no. 1-2, p. 172; M. J. Graetz, R. Doud, *Technological Innovation, International Competition and the Challenges of International Income Taxation*, 113 *Columbia L. Rev.*, 2013, p. 407.

⁴²⁷ C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part I*, cit., p. 334; P. Arginelli, *Innovation through R&D tax incentives: some ideas for a fair and transparent tax policy*, in *World Tax Journal*, Vol. 7 (2015), no. 1, p. 24.

⁴²⁸ R. J. Danon, *Will nexus based patent boxes be internationally safe? Open questions on the borader impact of the modified nexus approach*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, cit., p. 173.

interaction with other R&D incentives and past R&D expenditures. Therefore, the European Commission stated that IP box regimes are not the best instruments in order to promote research and development⁴²⁹. Moreover, in the last years, governments realized that due to the introduction of an IP regime, they lost substantial tax revenue, caused by the erosion of the tax base and a tax planning exclusively made for profit shifting reason in order to locate intangible in States where the tax treatment is more favourable⁴³⁰. This is why Patent Boxes became one of the most serious concerns of the OECD/G20 BEPS Action Plan, aiming at reuniting income with R&D activities⁴³¹. A preferential tax regime is normally introduced to reach the following purposes⁴³². The first objective which is considered to be the most important, is to prevent IP rights developed from being located in different countries only for tax-driven reasons and attract foreign intangibles location. The next purpose is to encourage R&D investments; this goal is clearly notable in regimes such as the one in the UK, including into the scope of application only patents. It is the best way to encourage taxpayers to perform effective R&D activity and to invest in scientific and technological advancement⁴³³. Finally, the third reason is to strengthen taxation with substance, meaning that the tax benefit must be granted only in same countries where there is creation of value. In this regard the OECD laid down the nexus approach whose characteristics will be explained below.

It is now obviously the moment to analyse the Patent Box regimes in light of the OECD recommendations. Starting from the beginning, in 1998, the OECD

⁴²⁹ European Commission, Taxation Paper, No. 57, *Study on R&D; Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D*, 2015, p. 46.

⁴³⁰ OECD, *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting* (2013), International Organization Documentation IBFD; F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, cit., p. 82.

⁴³¹ OECD, *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, cit., p. 82; M. Herrington, C. Lowell, *A Call to Rewrite the Fundamentals of International Taxation: The OECD BEPS Action Plan*, in *International Transfer Pricing Journal*, November/December 2013, cit., p. 370.

⁴³² L. M. Pappalardo, *The New Italian Patent Box: First Evaluation and Compatibility Issues with the OECD Indications*, in *Intertax*, Volume 43 Issue 11, p. 728.

⁴³³ *Ibidem*.

published an important document⁴³⁴, namely the *Report on Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*, whose objective is to tackle harmful tax practices such as creation of tax heavens and favourable tax regimes. On the base of the same report, a Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) was established ad hoc. In order to determine whether a tax regime is preferential, so being a harmful practice, the report establishes four principal factors⁴³⁵:

- if the qualifying income is subject to a zero or low effective tax rate, (this is the starting point, only when this condition is fulfilled, the regime will be examined under the other factors);
- if the regime is ring-fenced (different fiscal treatment between domestic and foreign income)⁴³⁶;
- if it lacks transparency; and
- if the preferential regime lacks effective exchange of information.

Patent Box regimes always establish a significant lower tax rate⁴³⁷.

These are the main factors; in addition to them, the report lists other eight conditions that aim to identify «harmful preferential tax regimes»⁴³⁸. However, the report only included the substantial activity only in those secondary factors.

The first step is to determine if a preferential regime is “potentially harmful”, basing on the conditions laid down above. Secondly, the analysis needs to go further,

⁴³⁴ OECD, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*, 1998 p. 3.

⁴³⁵ OECD, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*, cit., p. 26-30; C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part I*, cit., p. 336.

⁴³⁶ R. Matteotti, P. Roth, *The OECD’s Modified Nexus Approach for patent boxes – is BEPS leading towards coherence or distortion in taxing income from intellectual property?*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, Bern, Vol. 83 (2015), no. 11-12, p. 757.

⁴³⁷ F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, cit., p. 83.

⁴³⁸ OECD, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*, cit., p. 30-34.

determining whether the regime is “actually harmful”⁴³⁹. This second step bases his evaluation on the harmful economic effect, which is verified if the regime instead of stimulating new activities, only shifts profits from one country to another, and if the regime is taken into account as a primary reason for the location of activities. Considering that none of the above elements are met, IP box regime cannot be considered as a harmful practice on the base of the 1998 OECD report⁴⁴⁰.

In this regard, the OECD revamped his work and published a report⁴⁴¹ in 2013 named *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*. The document aimed at actually tackle the problems which arises after the first report⁴⁴². The Action Plan is composed of 15 different actions, each regarding a different topic of BEPS concern, and it provides States a guiding system for their tax treatment in order to ensure that MNEs do not act avoiding reasonable taxation⁴⁴³. About the taxation of MNEs, the OECD focused on the following pillars⁴⁴⁴:

- International coherence: this requirement deals with the coherence of CIT systems at the international level, in order to prevent preferential regimes providing zero or low tax rates, the ring-fencing practices, and the discordances of interaction of the different domestic tax systems (Hybrid Mismatch Arrangements);
- Substance: it concerns the allocation of tax bases on an international perspective; the granting of tax benefits must be subordinate to the effective substantial economic activity conducted; and

⁴³⁹ C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part I*, cit., p. 336.

⁴⁴⁰ F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, cit., p. 83.

⁴⁴¹ OECD, *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, cit.

⁴⁴² F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, cit., p. 82.

⁴⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴⁴ R. Matteotti, P. Roth, *The OECD's Modified Nexus Approach for patent boxes – is BEPS leading towards coherence or distortion in taxing income from intellectual property?*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, cit., p. 757.

- Transparency: it is important that transparency is guaranteed, so that aggressive tax planning measures are disclosed, and in respect of the international standards and the transfer pricing documentation, by a far-reaching exchange of information.

Notwithstanding the first and the third pillars, the Action one needs to take into consideration for the issue in question, namely the substance condition, is the Action 5. The fundamental problem the Action deals with is the lack of substantial activity requirement in the States tax system.

The document states as follows: « [...] the “race to the bottom” nowadays often takes less the form of traditional ring-fencing and more the form of across the board corporate tax rate reductions of particular types of income (such as income from financial activities or from the provision of intangibles)»⁴⁴⁵. The substantial economic activity condition requires that taxpayers have a direct connection to the country granting the tax benefit. However, if one looks at this requirement from a fundamental freedom perspective, it is easy to note how the condition risks the violation of the freedom of establishment, namely it bars legal subject from freely move around the EU single market⁴⁴⁶. The most common justification used by Member States is that they need to prevent tax avoidance. Nevertheless, the European Court of Justice (below ECJ), justifies the abovementioned condition only if the legislation combats wholly artificial measures⁴⁴⁷. However, the fact that a taxpayer decides to move his IP to a tax system merely because of its Patent Box regime, does not constitute an artificial arrangement. That being said, the provision stating a substantial economic activity requirement to be fulfilled only inside the country

⁴⁴⁵ OECD, *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, cit., p. 17.

⁴⁴⁶ F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, cit., p. 83.

⁴⁴⁷ UK: ECJ, 12 Sept. 2006, Case C-196/04, *Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue*, para. 51, ECJ Case Law IBFD.

territory is still in violation of the fundamental freedoms until the ECJ does not modify its assessment⁴⁴⁸.

There is another way to read between the lines for the interpretation of the issue in question. The freedom of establishment is not violated if the substantial activity condition ties the activity to the person developing itself the intangible, rather than to the country. The stimulation of R&D activity is one the main purpose why an IP box regime has been introduced into the tax system; this very objective cannot be reached by the country if it does not require a strong connection between the benefit and the person performing the R&D activity. But States must not require the activity to be conducted in the territory, but the condition needs to be focused on the legal subject instead of the activity location⁴⁴⁹.

3.6.1 The introduction of the Nexus Approach

Specifically, to resolve the problem of the substance requirement, the OECD, in September 2014, published the first interim report on Action 5⁴⁵⁰. At the beginning of the Action 5, three were the possible methods that could be included to resolve the problems regarding the substance requirement⁴⁵¹:

- the value creation approach;
- the transfer pricing approach;

⁴⁴⁸ F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, cit., p. 83.

⁴⁴⁹ *Ut supra*, p. 84.

⁴⁵⁰ OECD, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*, 2014.

⁴⁵¹ S. Zucchetti, A. Pallotta, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, cit., p. 69.

- the nexus approach⁴⁵².

The first approach that one needs to consider is the value creation approach. It requires taxpayers to occur a significant amount of development activities in order to be able to benefit from the preferential regime⁴⁵³. It is made to ensure that the benefits are justified by an existing real activity. Many States use this method such as the Netherlands, Belgium and the UK; however, in the FHTP it received no support compared to the other two approaches⁴⁵⁴.

The second approach taken into consideration by the Forum is the transfer pricing approach. As a result, the required substance needs to be determined on the basis of the Transfer Pricing Guidelines. Therefore, under the analysis in question, the taxpayer must (1) first locate a certain important functions relating to the intangible in the jurisdiction of the State granting the benefit, then (2) be the legal owner of the IP and actually use it, and (3) bear the economic risks related to developing, maintaining, enhancing and protecting the intangible asset⁴⁵⁵. Important functions for the transfer pricing approach purposes are for example the management and control of the budgets or controlling the marketing programmes⁴⁵⁶. It is not necessary that the

⁴⁵² The *Nexus Ratio* has already been analyzed in the first chapter, thus here it will be taken into consideration from the OECD compatibility perspective.

⁴⁵³ R. Sanz-Gomez, *The OECD's nexus approach to IP boxes: a European Union law perspective*, WU International taxation research paper series, No. 2015-12, Vienna, University of Economics and Business, 2015, p. 5; S. Zucchetti, A. Pallotta, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, cit., p. 69; R. Matteotti, P. Roth, *The OECD's Modified Nexus Approach for patent boxes – is BEPS leading towards coherence or distortion in taxing income from intellectual property?*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, cit., p. 762; P. Arginelli, *Innovation through R&D tax incentives: some ideas for a fair and transparent tax policy*, in *World Tax Journal*, cit., p. 51.

⁴⁵⁴ OECD, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*, cit., p. 28.

⁴⁵⁵ P. Arginelli, *Innovation through R&D tax incentives: some ideas for a fair and transparent tax policy*, in *World Tax Journal*, cit., p. 52.

⁴⁵⁶ R. Matteotti, P. Roth, *The OECD's Modified Nexus Approach for patent boxes – is BEPS leading towards coherence or distortion in taxing income from intellectual property?*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*,

legal owner physically conducts itself one of these functions, namely it can also be done through his employees. Nonetheless, in order to be entitled to access the regime, the legal owner has to control the related party conducting the outsourced functions, and the compensation must be determined basing on the arm`s length principle⁴⁵⁷. The TP approach seems to have a conservative nature, meaning that it would lead to qualify the majority of the Patent Box regimes as non-harmful⁴⁵⁸. This approach was supported by Luxembourg, Spain, the UK and the Netherlands (even if Germany and the UK proposed a change regarding a modified nexus approach explained below)⁴⁵⁹.

Finally, the third and the actually adopted method is the nexus approach. It has been approved with the support of 40 States out of 44. Accordingly, the approach in question requires a direct *nexus* (connection, direct link) between the expenses that have contributed to generate the profits and the qualifying income attributable to the IP⁴⁶⁰. In this way, the exemption provided by the IP box regime is proportional to the R&D expenditures incurred to produce the intangible-derived income, or to the same expenses but supported by the related party to which the R&D activity has been outsourced⁴⁶¹. Thus, if one looks at the approach from a policy perspective, he can easily note that the requirement anchoring the tax incentive to the stimulation of the community welfare is satisfied. In this respect, the nexus can reduce «the gap

cit., p. 762; OECD, Report on BEPS Action 8, *Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles*, 16 September 2014, No. 6.56.

⁴⁵⁷ OECD, Report on BEPS Action 8, cit., No. 6.51 ss; R. Matteotti, P. Roth, *The OECD`s Modified Nexus Approach for patent boxes – is BEPS leading towards coherence or distortion in taxing income from intellectual property?*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, cit., p. 762.

⁴⁵⁸ P. Arginelli, *Innovation through R&D tax incentives: some ideas for a fair and transparent tax policy*, in *World Tax Journal*, cit., p. 52.

⁴⁵⁹ R. Sanz-Gomez, *The OECD`s nexus approach to IP boxes: a European Union law perspective*, cit., p. 5.

⁴⁶⁰ OECD, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*, cit., p. 31.

⁴⁶¹ R. Sanz-Gomez, *The OECD`s nexus approach to IP boxes: a European Union law perspective*, cit., p. 6.

between the socially optimal level of R&D input activities and the actual level thereof»⁴⁶².

3.6.2 The UK and German agreement concerning the “Modified Nexus Approach”

On September 2014, the UK faced international opposition, with Germany and other forty countries, over its unwillingness to introduce new restrictions on its IP box due to the introduction of the nexus approach⁴⁶³. In order to resolve the complex situation, the UK modified its plan. In this respect, basing on the already existing nexus approach, Germany and the UK, on the 11th of November, jointly issued a statement based on a shared agreement regarding a modified nexus approach⁴⁶⁴.

The modified nexus approach ensures that benefits granted by the IP box regime are directly connected to the qualifying R&D expenses incurred by the taxpayer itself⁴⁶⁵. Essentially, it is to determine the proportion between qualifying costs and overall expenses. In other words, the mentioned proportion constitutes a

⁴⁶² P. Arginelli, *Innovation through R&D tax incentives: some ideas for a fair and transparent tax policy*, in *World Tax Journal*, cit., p. 53.

⁴⁶³ A. C. Dos Santos, *What is substantial activity for tax purposes in the context of the European Union and the OECD initiatives against harmful tax competition?*, in *EC tax review, Alphen aan den Rijn*, Vol. 24 (2015), no. 3, p. 174.

⁴⁶⁴ OECD, Report 2015, *Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes under Action 5*; The news regarding the agreement is available here: (http://www.taxnews.com/news/UK_Agrees_With_Germany_To_Limit_Patent_Box_Regime_66375.html#sthash.RTiMDx9s.dpuf); R. Sanz-Gomez, *The OECD's nexus approach to IP boxes: a European Union law perspective*, cit., p. 6; A. C. Dos Santos, *What is substantial activity for tax purposes in the context of the European Union and the OECD initiatives against harmful tax competition?*, cit., p. 174.

⁴⁶⁵ OECD, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*, cit., p. 29; R. J. Danon, *Will nexus based patent boxes be internationally safe? Open questions on the broader impact of the modified nexus approach*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, cit., p. 178.

«proxy for substantial activity», verified by the formula laid down below, that operates as a “rebuttable presumption”⁴⁶⁶.

The income receiving tax benefits is determined by multiplying, the proportion between qualifying expenses incurred for the development of intangibles covered and the overall IP costs, by the amount of the overall qualifying IP-derived income⁴⁶⁷.

This is what has been said by the UK Chancellor of the Exchequer George Osborne: «This is a great deal for Britain – we protect our vital scientific research, while making sure there are international rules that stop aggressive tax avoidance. Our joint proposal balances the need to allow countries that wish to have these regimes to do so, whilst ensuring that they operate by rules that prevent abuse. This demonstrate the strength of our commitment to the [Organisation for Economic Co-operation and Development`s] base erosion and profit shifting (BEPS) project that we both helped initiate, and our determination to ensure that we conclude this by the end of 2015».

The following are changes proposed by the two States⁴⁶⁸:

- (1) qualifying expenditures uplifted: in case of outsourcing or acquisition from a third party, the related costs, which do not qualify themselves, can be uplifted and included in the nexus formula by companies only for a 30% limit based on actual expenses, for both outsourcing and acquisition costs;
- (2) the agreement also requires the closure of existing Patent Box regimes to new patents and products for June 2016 (it has been already noted how both Belgium and the Netherlands already modified their legislation in order to reach

⁴⁶⁶ OECD, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*, cit., p. 30;

⁴⁶⁷ R. J. Danon, *Will nexus based patent boxes be internationally safe? Open questions on the borader impact of the modified nexus approach*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, cit., p. 178.

⁴⁶⁸ A. C. Dos Santos, *What is substantial activity for tax purposes in the context of the European Union and the OECD initiatives against harmful tax competition?*, cit., p. 174.

compliance with the new nexus approach; the Italian regime was established after the Anglo-German proposal, thus an applicative decree-law already modified the original regulation based on the modified nexus approach);

(3) a grandfathering provision stating that all the taxpayers which have already applied for an existing regime, are able to retain the related benefits until June 2021, for facilitating the transition to the new regimes; and

(4) the FHTP needed to work for an agreement for June 2015 establishing a proportionate tracking and tracing system that companies and tax authorities could easily implement, meaning the developing of practical methods adoptable by tax authorities and companies.

Because of the shared proposal, taxpayers who already accessed to an IP box regime, will still be able to receive granted benefits until June 2021, and they will need to keep planning and assessing potential benefits as the «lid on the existing generous Patent Box relief will be slammed shut to new claimants in June 2016»⁴⁶⁹. Furthermore, a new Patent Box regime will have to take place from June 2016, requiring the R&D activity to be conducted in the State`s territory but the grandfathering provision will provide companies the regime exemption until June 2021⁴⁷⁰.

The OECD approved the modified nexus approach in February 2015, the result of which was contained into the 2015 Action 5 Final Report⁴⁷¹. The report reviewed

⁴⁶⁹ R. Spavin, *Where are we after the Autumn Statement?*, (<http://www.taxadvisorypartnership.com/blog/>).

⁴⁷⁰ A. C. Dos Santos, *What is substantial activity for tax purposes in the context of the European Union and the OECD initiatives against harmful tax competition?*, cit., p. 174.

⁴⁷¹ OECD, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance – Action 5: 2015 Final Report*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, International Organizations` Documentation IBFD.

43 special regimes, and it stated that all the 16 Patent Boxes verified are not consistent with the modified nexus approach, at least partly⁴⁷².

The first element to be taken into consideration when analysing and designing an IP box regime is the inclusion of the intangible assets covered by the scope of application. The main distinction between the mobile goods can be summarized as follows:

- trade intangible assets; and
- marketing-related intangibles.

One of the principal criticisms about a Patent Box is the inclusion into the scope of the regime, in addition to patents and patentable inventions, of the second category of goods, just mentioned, as done by Luxembourg and Italy. Nevertheless, the Luxembourg Minister of Finance presented to the parliament a tax bill on 13 October 2015. Despite the other amendments, the main one regarding the topic in question is the abolition of the Luxembourg preferential regime, combined with a grandfathering provision for five years⁴⁷³. On the contrary, Belgium, the UK and the Netherlands constitute a narrow approach group, whose Patent Box regimes provide for a better policy encouraging investments in research and development and innovation activities. The general IP considered by the above-mentioned group are prominently patents, and normally intangibles acquired by third related parties are not included, but the IP is to be developed by the taxpayer itself. Should this development condition be satisfied, there will be no harmful tax competition measure.

Belgium considers only patents and supplementary protection certificates; the development condition is required such as the further improvement after the IP

⁴⁷² OECD, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance – Action 5: 2015 Final Report*, cit., p. 63; ⁴⁷² S. Zucchetti, A. Pallotta, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, cit., p. 71.

⁴⁷³ S. Zucchetti, A. Pallotta, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, cit., p. 70.

acquisition⁴⁷⁴. The UK regime covers patents, supplementary protection certificates and regulatory exclusivity rights; the means of acquisition are the internal development and the further development of an acquired IP⁴⁷⁵. The Dutch Innovation Box also includes patents and qualifying R&D activity intangible-derived. The internal development is obviously required and if an IP is acquired, it then need to be further improved⁴⁷⁶.

On the other hand, Italy and Luxembourg – notwithstanding the new will to deny trademarks the access to the regime – are part of a potentially harmful practices group. The problem here is that the group policy has the only purpose of attracting IP-derived income without applying the substantial development condition. Those States instead of promoting and stimulating R&D activity inside the country, aim at attracting foreign investments and relocating corporate income⁴⁷⁷. Generally speaking, trade intangibles and other assets such as design and models have a deeper link to the substantial economic activity condition compared to the marketing-related ones; therefore, the former group of Patent Box regimes is able to better reach the very objective of an IP regime, which is to actually increase investments in R&D⁴⁷⁸.

There are three types of criticism which can be underlined to the Anglo-German modified nexus approach⁴⁷⁹: (1) the territorial application of the substantial economic activity requirement may violate the EU law, since requiring companies to conduct R&D in the State`s territory in order to make the related income eligible for the Patent Box benefit, restricts the freedom of establishment and the freedom to provide

⁴⁷⁴ BE: Programme Law, 27 April 2007, Official Gazette, 8 May 2007, arts. 86-93.

⁴⁷⁵ UK: Finance Act 2012, sec. 19, sch. 2.

⁴⁷⁶ NL: Income Tax Law (*Wet op de inkomstenbelasting*), 2001 (ITL), art. 3.2.

⁴⁷⁷ S. Zucchetti, A. Pallotta, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, cit., p. 70.

⁴⁷⁸ *Ibidem*.

⁴⁷⁹ P. Arginelli, F. Pedaccini, *Prime riflessioni sul regime italiano di Patent Box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell'Ocse in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, cit., p. 86.

services, as stated by the ECJ⁴⁸⁰; (2) the inclusion of the acquiring or research contract IP expenses among the qualifying expenditures, even if limited to cap of 30% is in contrast with the purpose of the stimulation of R&D having a positive impact on the State`s economy in terms of productivity. Although those expenses are generally related to the R&D activities performed outside the country, there is a high risk that the resident taxpayer or a PE of a foreign company does not substantially contribute to R&D; (3) finally both the transitional provision and the grandfathering rule are not in line with the BEPS project`s main values and principles. Even if those terms are not new in the context of the OECD work regarding the harmful tax measures, it is notable how those clauses may have negative effects far beyond the Action 5 area, namely combating the harmful tax practices, thus both the transitional and the grandfathering clauses can jeopardize the entire project requiring implementation of other BEPS Actions and undermine the main ambitious purpose of the BEPS project which is the implementation of a quick and global change of the international tax regime, in order to tackle the base erosion and the profit shifting⁴⁸¹.

All that being said, there will be cleared some conclusive considerations regarding the reasons why a State should introduce a modified nexus approach IP box.

The main reasons are substantially three⁴⁸²:

- the increasing of R&D investments that would not be done without the tax benefit;

⁴⁸⁰ ECJ, 8 July 1999, Case C-254/97, *Societe Baxter and Others v. Premier Ministre*, ECR 1999 I-04809; ECJ, 10 March 2005, Case C-39/04, *Laboratoires Fournier SA v. Direction des verifications nationales et internationales*, ECR 2005 I-02057; ECJ, 13 March 2008, Case C-248/06, *Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain*, ECR 2008 I-00047.

⁴⁸¹ P. Arginelli, F. Pedaccini, *Prime riflessioni sul regime italiano di Patent Box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell'Ocse in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, cit., p. 86.

⁴⁸² C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part II*, cit., p. 378.

- the attraction of technological investments and the prevention from moving the same investments to other jurisdictions; and
- to obtain more revenues through the attraction of mobile income⁴⁸³.

States such as the Netherlands and the UK focus more on the first objective rather than countries like Italy or Luxembourg⁴⁸⁴. The modified nexus approach is likely to reduce or hopefully eliminate IP boxes which aim at reach only the third objective. The very nature of a Patent Box regime should be to grant benefits only when a patent has been actually developed⁴⁸⁵. In this regard, as already explained, the input tax incentives are more precise than IP box regimes. However, it is important to underline that the new regimes under the modified nexus approach are not merely output incentives but more a “hybrid”, meaning that they do not only act on the income side but also on the expenditures side⁴⁸⁶.

Conclusively, the OECD work about the Action 5 resulted in consensus on the modified nexus approach whose aim is to eradicate the potential harmful consequences of IP boxes⁴⁸⁷. It is necessary to note that the modified nexus approach constitutes an important contribution to the reunion of income with the substantial activity requirement being one of the main pillars of the BEPS project. This goal is reached by the exclusion of the income obtained from related parties or acquired IP (only the 30% is included). As a result, only profits derived from R&D activities

⁴⁸³ L. Evers, H. Miller, C. Spengel, *Intellectual property box regimes: effective tax rates and tax policy considerations*, cit., p. 520.

⁴⁸⁴ M. J. Graetz, R. Doud, *Technological Innovation, International Competition, and the Challenges of International Income Taxation*, 113 Columbia Law Rev., 2008, p. 375

⁴⁸⁵ L. Evers, H. Miller, C. Spengel, *Intellectual property box regimes: effective tax rates and tax policy considerations*, cit., p. 521; C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part II*, cit., p. 378.

⁴⁸⁶ C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part II*, cit., p. 378.

⁴⁸⁷ R. J. Danon, *Will nexus based patent boxes be internationally safe? Open questions on the broader impact of the modified nexus approach*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, cit., p. 186.

effectively performed are included into the nexus scope, in this way, it will be possible to lead MNEs to an increasing centralization of R&D functions⁴⁸⁸.

⁴⁸⁸ *Ibidem.*

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'obiettivo del presente elaborato, come evidenziato nella introduzione, è quello di illustrare la disciplina dal Patent box recentemente introdotta in Italia, evidenziandone l'impatto nel contesto internazionale e, in un'ottica comparativa, le principali similitudini e differenze con i principali regimi di IP box presenti in Europa.

La tassazione dei redditi generati dalla proprietà intellettuale è ora sotto i riflettori, ricevendo un'attenzione politica perché il reddito derivato dallo sfruttamento di intangibili è mobile e dunque dinamico, per cui i regimi del brevetto hanno l'obiettivo di aumentare la competitività e rendere il paese più attraente a questo proposito.

Nell'economia globale di oggi, la proprietà intellettuale è fondamentale. Molti Stati intendono stimolare e promuovere l'attività di ricerca e sviluppo nonché l'ubicazione degli intangibili nel loro territorio. Numerosi Stati membri dell'UE hanno introdotto la legislazione sul regime fiscale IP box, fornendo prestazioni fiscali per i ricavi generati dalla commercializzazione del bene immateriale. Il Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) IP Box è uno dei sistemi più competitivi, mentre il recente beneficio fiscale del Regno Unito è ancora sotto il microscopio per alcuni profili di critica. Le caratteristiche principali dei regimi delle scatole di innovazione variano da paese a paese, tuttavia semplificando, il regime dei brevetti prevede una riduzione dell'aliquota fiscale per i redditi che rientrano nell'ambito di applicazione o, dall'altra, stabilisce una detrazione di una parte del reddito imponibile sotto l'aliquota fiscale ordinaria.

L'obiettivo primario dei regimi IP box è quello di stimolare l'attività di ricerca e sviluppo e di conseguenza aumentare la crescita del lavoro e l'innovazione nel paese.

La disciplina olandese è quella con il più basso tasso effettivo del 5%, contro il 5,84% del regime lussemburghese, il tasso belga del 6,8% e il 10% del Regno Unito. L'IP Box italiana prevede un tasso effettivo del 12% per il reddito direttamente o indirettamente attribuibile alle attività immateriali nell'ambito dell'applicazione (esenzione 50% moltiplicata per 2 l'attuale aliquota dell'imposta sul reddito d'impresa del 4%). Solo l'aliquota fiscale olandese e quella britannica sono *flat tax*, mentre il Belgio, il Lussemburgo e l'Italia forniscono una deduzione dall'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito, il che significa che, sebbene i primi forniscano tassi costanti nonostante le eventuali variazioni dell'aliquota normale del reddito d'impresa, questi ultimi sono estremamente connessi e legati alla tariffa ordinaria, vale a dire che essi sono maggiormente colpiti dalle eventuali fluttuazioni di esso.

Nonostante le divergenze circa l'aliquota fiscale effettiva, esistono altri elementi che differenziano un regime dall'altro come il campo di applicazione oggettivo e la qualificazione del reddito coperto dal beneficio.

In generale, i regimi belga e britannico comprendono una serie di intangibili, brevetti e certificati supplementari, mentre i regimi del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e dell'Italia coprono brevetti, certificati complementari di brevetto, marchi, disegni e modelli, marchi, nomi di dominio e diritti di autore del *software*. Si potrebbe forse sostenere che, considerando l'obiettivo dei regimi che incoraggiano aziende innovative e *high-tech* per svolgere attività di ricerca e sviluppo nel paese d'origine e la conseguente produzione dei brevetti risultanti attraverso la sua commercializzazione, l'inclusione di molti IP quali i marchi commerciali o il nuovo *software* non sono necessari, in quanto meno probabilmente portano ad una maggiore R&S.

Tra i cinque regimi analizzati, solo il Patent Box del Lussemburgo include nel regime preferenziale anche i redditi derivanti dall'IP acquisito, senza indicare l'ulteriore necessità di sviluppo. In altri paesi, è necessario che l'azienda acquirente svolga ulteriori sviluppi prima di commercializzare l'immateriale. La legislazione

rimanente permette di trovare ulteriori attività di sviluppo in altri territori, tuttavia l'IP box olandese e quello italiano richiedono la stessa attività da svolgere nelle frontiere nazionali.

Anche nell'ambito del relativo aspetto del reddito qualificato, vi sono due considerazioni distinte:

- i tipi di reddito cui si applicano le esenzioni, vale a dire *royalties*, plusvalenze;
- se il reddito sia considerato lordo o netto.

Il Regno Unito ha preso in considerazione la più ampia gamma di redditi seguito dall'Italia. Il regime si applica alle *royalties* e ai redditi da licenza, alle plusvalenze, ai redditi incorporati nella vendita di beni brevettati, ai redditi da servizi brevettati e ai proventi derivanti da una procedura di infrazione. D'altro canto, il regime belga è quello con i minimi tipi di reddito inclusi: solo il reddito derivante da *royalties* e il reddito di brevetto incorporato. Tuttavia, il regime belga è l'unico che tiene conto del reddito lordo. Inoltre, l'IP box belga deve essere preferito dalle aziende che hanno una pertinente quantità di costi di ricerca e sviluppo, poiché fornisce alle imprese una tariffa favorevole, anche se i costi sostanziali sono superiori ai profitti.

Il Patent Box britannico è stato fortemente criticato. Il tasso effettivo è troppo elevato per attirare investimenti stranieri; La proprietà intellettuale nell'ambito dell'applicazione è troppo limitata; Infine, l'approccio così formulato ha reso l'applicazione del bene troppo complicato. Il Lussemburgo ha un tasso fiscale molto competitivo e la più ampia gamma di attività intangibili coperte. Il Patent Box olandese ha la più bassa aliquota effettiva rispetto ad ogni altro regime del mondo. È stato affermato che l'aspetto più critico dei regimi di IP box è che quasi tutti permettono la ricerca e lo sviluppo all'estero. Considerando che uno degli scopi principali dei regimi del Patent Box è l'allocazione e la commercializzazione del

reddito immateriale nel paese tassativo, consentire alla R&S di verificarsi in mare aperto, limita il raggiungimento di questo obiettivo.

A parere di chi scrive, sarebbe molto interessante notare se tali legislazioni hanno effettivamente portato ad una riduzione delle strategie di pianificazione fiscale dei gruppi multinazionali e se hanno effettivamente promosso il settore della ricerca e dello sviluppo, creando un impatto positivo sull'economia. Il più grande rischio è che gli IP qualificati siano acquisiti e poi commercializzati in Stati dove è più conveniente, senza essere combinati con la ricerca e lo sviluppo. Questo è esattamente ciò che l'OCSE intende contrastare, richiedendo così intensamente il rispetto del *nexus approach*. Un altro rischio conseguente che potrebbe verificare è la riduzione dei ricavi. Il Regno Unito per esempio, ha stimato una perdita di entrate di 1,1 miliardi di sterline all'anno.

La chiave di Volta di un regime di Patent Box è quello di incoraggiare l'innovazione e non essere sfruttati solo per motivi di pianificazione fiscale. È evidente che un beneficio fiscale perde la sua convenienza se viene poi adottato generalmente da tutti gli Stati membri concorrenti. Dato che quasi tutti i paesi hanno introdotto un tale regime, è probabile che siano utilizzati in modo opportunistico o non siano rispettati i suoi obiettivi principali, situazione che potrebbe accadere facilmente per il Patent Box italiano che include i marchi commerciali e altri beni immateriali – poco connessi con lo svolgimento dell'attività di R&S – tra gli intangibili qualificabili. A tal riguardo, come esaustivamente analizzato nel capitolo terzo, si attende in Italia una revisione della disciplina per uniformarsi alle ultime raccomandazioni Ocse in tal merito.

Si deve inoltre ribadire che il Patent Box italiano rischia di essere contrastante con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base delle considerazioni svolte nella valutazione dell'approccio utilizzato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea; motivo per cui l'intervento modificativo del regime si attende nel presente 2017.

BIBLIOGRAFIA

- G. Airoidi, G. Brunetti, V. Coda, *Corso di economia aziendale*, Il Mulino, Bologna 2005.
- G. Albano, *Il Patent Box: La tassazione agevolata degli intangibles tra Linee guida OCSE e regole locali*, in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 1 del 2015, pag. 29.
- G. Albano, *Il ruling per il patent box cerca la seconda occasione*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 gennaio 2016.
- G. Albano, E. Zanotti, *Procedura di ruling in due tempi*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 dicembre 2015.
- J. Albutt, *How effective is the UK Patent Box?*, in *Tax planning international : European tax service*, London, Vol. 16 (2014), no. 5 (May), p. 3.
- P. Alente, E. Fusa, F. Ghiselli, F. Tron, *Marchi, brevetti e know how. Gestione internazionale degli intangibili*, Milano, IPSOA Wolters Kluwer Italia.
- “*Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation*” (Actions 8-10), OCSE, 5 ottobre 2015.
- G. Andreani, A. Tubelli, *Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*, in *il Fisco*, 2014, pag. 4319.
- C. Aquerreta, K. Blaker, *The patent box – all wrapped up?*, in *Tax adviser*, Sutton, (January 2012), p. 34-36.
- C. Aquerreta, G. Dalziel, S. Lord, R. Stahel, *Patent Box Regime Designed to Protect R&D Tax Credits*, in *Tax Notes Intl*, 3 June 2013, pp. 967-970.
- P. Arginelli, *Il regime italiano di “Patent box”*, in *Le novità del Decreto Internazionalizzazione e il “patent box”*, F. Avella, Il Sole24Ore, Milano, 2015.
- P. Arginelli, F. Pedaccini, *Prime riflessione sul regime italiano di Patent Box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell’Ocse in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, in *Riv. dir. trib.*, fasc. 9, 2014, pag. 60.

- P. Arginelli, *Innovation through R&D tax incentives: some ideas for a fair and transparent tax policy*, in *World Tax Journal*, Vol. 7 (2015), no. 1, p. 3-71.
- G. Ascoli, M. Pellecchia, *Regole attuative per il patent box: verso la semplificazione, ma restano ancora alcuni dubbi*, in *il Fisco*, n. 2 del 2015, pag. 4007.
- H. J. Ault, W. Schon and S. E. Shay, *Base Erosion and Profit Shifting: A Roadmap for Reform*, in *Bulletin for International Taxation*, June/July 2014, 275 ss.
- D. Avolio, E. De Angelis, *L'Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di calcolo del reddito agevolabile ai fini del Patent box*, in *Corr. trib.*, n. 19 del 2016, pag. 1474.
- D. Avolio, E. De Angelis, *Patent box, gruppi di imprese e contributo economico degli intangibles*, in *Corr. trib.*, n. 43 del 2015, pag. 4279.
- D. Avolio, A. Eufemi, *Il Patent Box nei gruppi di imprese: il caso dei development cost contribution agreements*, in *Il Fisco* n. 22 del 2016, pag. 1-2135.
- D. Avolio, B. Santacroce, *Arrivano i primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul Patent Box*, in *Corr. trib.*, n. 4 del 2016, pag. 274.
- D. Avolio, B. Santacroce, *I costi di ricerca e sviluppo misurano il Patent Box*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 novembre 2015.
- D. Avolio, B. Santacroce, *Patent box, irrevocabilità da pesare su cinque anni*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 febbraio 2016.
- D. Avolio, B. Santacroce, *Patent Box: prime esperienze, questioni aperte e possibili soluzioni*, *Il Fisco* n. 1 del 2017, pag. 1-7.
- C. Baccarani, G.M. Golinelli, *L'impresa inesistente: relazioni tra immagine e strategia*, in *Sinergie*, n. 29 del 1992.
- K. Bacon, *European Union Law of State Aid*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 66- 67.
- A. Bal, Dr R. Offermanns, *R&D Tax Incentives in Europe*, in *European Taxation*, April 2012, pp. 167 e ss.

- BE: Programme Law, 27 April 2007, Official Gazette, 8 May 2007, arts. 86-93.
- M. Beghin, *Diritto tributario*, 2017, Milanofiori Assago (Milano), Wolters Kluwer, p. 738.
- Belgium; European Union; OECD - Belgian Council of Ministers approves draft bill on various urgent tax measures (20 June 2016), News IBFD, (https://online.ibfd.org/document/tns_2016-06-20_be_1).
- M. Bellinazzo, *Il Patent Box fuori dalla manovra*, in *Il Sole 24 Ore*, 17 ottobre 2015.
- M. Bellinazzo, *Patent Box, stretta sui marchi*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 ottobre 2015.
- M. Bellini, *Le Linee Guida OCSE per stime solide*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 febbraio 2016.
- G. Berardo, V. Dulcamare, *Sempre cumulabile, nel limite dei costi sostenuti, il credito d'imposta ricerca e sviluppo*, in *Corr. trib.*, n. 1 del 2017, pag. 41.
- P. Bernabeu, *R&D&I Tax Incentives in the European Union and State Aid Rules*, in *European Taxation*, May 2014, pp. 178 ss.
- G. Bertone, *Il patent box nei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*, in *Dir. prat. trib.*, n. 3 del 2016, pp. 1241 ss.
- P. Bertoni, R.A. Papotti, *L'ambito oggettivo di applicazione del Patent box fra disciplina industrialistica e posizione OCSE*, *Corr. trib.*, n. 1 del 2016, pp. 35 ss.
- M. Bini, *Brevetti, sul reddito stima a più vie*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 dicembre 2015.
- P.J. te Boekhorst, *Netherlands - Corporate Taxation* sec. 1., Country Analyses IBFD (accessed 7 Mar. 2017), (https://online.ibfd.org/document/cta_nl_s_1).
- G. Bonanno, S. Bonizzardi, V. Russo, *Manuale di diritto tributario: aggiornato a: schemi di decreti legislative di attuazione della legge delega fiscal (l. 11 marzo 2014, n. 23) approvati, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 21 aprile 2015...*, Roma, Neldiritto, 2015.

- W. Bongaerts, I. Ijzerman, *The Secrets to the Success of Dutch Innovation Box*, in *Tax Notes International*, May 2, 2016, pp. 479 ss.
- M. Bono, A. Cotto, *Interpello patent box in cerca di conferme*, in *Eutekne.info*, 19 novembre 2015.
- E. Brassem, *Tax Treatment of R&D Expenses in the Netherlands*, in *International Transfer Pricing Journal*, January/February 2007, pp. 39 ss.
- J. Bridges, C. Palmer, *Unlocking the Patent Box*, in *Tax planning international review*, London, Vol. 39 (2012), no. 11 (November), p. 15-18.
- J. Bridges, C. Palmer, *Unlocking the Patent Box*, in *Tax planning international : European tax service*, London, Vol. 15 (2013), no. 1 (January), p. 17-20.
- J. M. Brown, *Patent Box Taxation: A Comparison of Four Recent European Patent Box Tax Regimes and an Analytical Consideration of If and How the United States Should Implement Its Own Patent Box*, in *The International Lawyer*, Vol. 46, No. 3 (Fall 2012), pp. 913-937.
- G. Bruni, B. Campedelli, *La determinazione, il controllo e la rappresentazione del valore delle risorse immateriali nell'economia dell'impresa*, in *Sinergie*, n. 30/1992.
- F. Buttignon, *Le risorse immateriali: ruolo strategico e problematiche di rilevazione*, in *Sinergie*, n. 30 del 1992.
- G. Carbone, *Istanze di ruling per il Patent box al rush finale*, in *Eutekne.info*, 31 dicembre 2015.
- P. L. Cardella, *Perdita da intangibile e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti controcorrente*, in *Rass. trib.* n. 2 del 2016, pag. 360.
- P. L. Cardella, E. Della Valle, *Patent box, impugnabile il verbale di mancato accordo*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 marzo 2016.
- B. Carr, J. Murillo, C. O'Neil, M. J. Berger, *To Think Outside the Box, Think Innovation Box*, in *Taxes, the tax magazine*, Chicago, Vol. 89 (2011), no. 10, p. 47-55.

- Case C-39/94, *Syndicat français de l'Express international (SFEI) and others v La Poste and others*, ECJ, 11 July 1996, par. 60.
- Case C-342/96, *Kingdom of Spain v Commission of the European Communities*, ECJ, 29 April 1999, par. 41.
- Case C-482/99, *French Republic v Commission of the European Communities*, ECJ, 16 May 2002, par. 24.
- A. Casley, D. Pybus, S. Vincent, *The Future of UK Interest Deductibility and the Patent Box Regime*, in *International Transfer Pricing Journal*, March/ April 2016, pp. 171 ss.
- V. J. Cavallaro, G. Fomiatti, *Il contraddittorio nell'ambito del Patent Box*, in *Corr. trib.*, n. 29 del 2016, pag. 2245.
- Chu Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part II*, in *European Taxation*, September 2016.
- Clifford Chance, *Luxembourg IP-Derived Income Tax Regime: Managing IP and fostering R&D in Luxembourg*, February 2010.
- Commission decision n. COM (2008)467, *Spanish 'Reduction of tax from intangible assets'*, case n. 480/2007, 13 February 2008.
- G. M. Committeri, *Credito d'imposta R&S: punti ancora da chiarire e prossime novità per il 2017*, in *Il Fisco*, n. 46 del 2016, pag. 1-4411.
- G. M. Committeri, *Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo: ambito oggettivo e soggettivo*, *Il Fisco*, n. 13 del 2016, pag. 1-1222.
- G. M. Committeri, *Maggiore appeal per il Patent box con le modifiche dell'Investment Compact*, in *Corr. trib.*, n. 8 del 2015, pag. 562.
- G. M. Committeri, *Patent Box: Il regime opzionale per gli intangibles*, *Corr. trib.*, n. 44 del 2014, pag. 3393.
- G. M. Committeri, M. Sebastianelli, *Credito R&S e regime Patent Box: due facce (diverse) della stessa medaglia*, *Il Fisco*, n. 20 del 2016, pag. 1-1915.

- *Corporation Tax Rates*, HM REVENUE & CUSTOMS, (<http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm>).
- A. Cotto, *Con la sostanza economica niente abuso del diritto*, in *Eutekne.info*, 1 agosto 2015.
- A. Cotto, *Dalla Corte dei Conti via libera alla Patent Box*, in *Eutekne.info*, 25 settembre 2015.
- A. Cotto, M. Travostino, *Patent box, per il software non serve il deposito*, in *Eutekne.info*, 21 dicembre 2015.
- P. Cussons, *Patent/IP boxes: their status under EU law – The TFEU freedoms, the EU Code of Conduct Group, EU Competition law and OECD BEPS*, in *Transfer pricing international journal*, London, Vol. 15 (2014), no. 3, p. 10-11.
- M. C. D., *Milano chiude la voluntary e parte con il patent box, Norme e tributi*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 Ottobre 2016.
- N. D'Amati, C. Coco, A. Uricchio, *Sistema istituzionale del diritto tributario*, Bari, Cacucci, 2011.
- M. D'Orsogna, *Simmetrie fiscali e Patent Box: i costi come correttivo ad una agevolazione sui ricavi*, in *Dialoghi tributari*, n. 74 del 2015.
- M. D'Orsogna, A. Sbroiavacca, D. Stevanato, RL, *Patent Box tra calcolo dei ricavi agevolabili e utilizzazione dei costi come limite al beneficio*, in *Dialoghi Tributari*, n. 1 del 2015, pp. 70 ss.
- R. J. Danon, *Will nexus based patent boxes be internationally safe? Open questions on the broader impact of the modified nexus approach*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de droit fiscal suisse = Archivio di diritto fiscale svizzero*, - Bern. - Vol. 84 (2015), no. 1-2, p. 171-187.
- E. De Mita, *L'agevolazione con effetti perversi andava corretta e non cancellata*, in *Dir. prat. trib.*, n. II del 1993, pag. 343 ss.
- D. De Santis, *Conferire gli asset a una IP consente di evitare il ruling*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 novembre 2015.

- E. Della Valle, *Patent Box e tutela giurisdizionale*, in *Il Fisco*, n. 20 del 2016, pag. 1-1907.
- E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, Torino, Giappichelli, 2009.
- I. Demuro, F. Avella, A. Serra, *Trasformazione fusion, scissione*, Bologna, Zanichelli, 2014.
- *Dépôt Projet de loi (Ministre des Finances)*, 6 November 2007, Parliamentary documents, Session 2007-2008, No. 5801, p. 30.
- M. Di Siena, *Note sparse a margine del rinnovato regime di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti IRES*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2012, pag. 642.
- A. Doderò, G. Ferranti, B. Izzo, L. Miele, *Imposta sul reddito delle società*, Milano, Ipsoa, 2008.
- G. Donatiello, *Reddito agevolabile nell'utilizzo diretto dei beni immateriali nel regime del Patent box*, in *il Fisco*, n. 18 del 2016, pag. 1718.
- A. C. Dos Santos, *What is substantial activity for tax purposes in the context of the European Union and the OECD initiatives against harmful tax competition?*, in *EC tax review, Alphen aan den Rijn*, Vol. 24 (2015), no. 3, p. 166-175.
- R. Durrant Walker, *Further evolution*, in *Tax adviser*, (September 2016), p. 25-27.
- ECJ, 8 July 1999, Case C-254/97, *Societe Baxter and Others v. Premier Ministre*, ECR 1999 I-04809.
- ECJ, 10 March 2005, Case C-39/04, *Laboratoires Fournier SA v. Direction des verifications nationales et internationales*, ECR 2005 I-02057.
- ECJ, 12 Sept. 2006, Case C-196/04, *Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue*, para. 51, ECJ Case Law IBFD.
- ECJ, 13 March 2008, Case C-248/06, *Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain*, ECR 2008 I-00047.
- *Economist*, 20 febbraio 1999, *Survey of Innovation in Industry*.

- EFTA Surveillance Authority decision n. 177/11/COL, *Liechtenstein 'Tax deductions in respect of intellectual property rights'*, case n. 69131, 1 June 2011.
- EFTA Surveillance Authority decision n. 480/12/COL, *'Article 55 of the Liechtenstein tax act'*, case n. 71725, 12 December 2012.
- A. Eufemi, B. Santacroce, *Gestione delle istanze di ruling nel periodo transitorio e a regime*, in *Patent Box (Le Guide de Il fisco)*, luglio 2016, pag. 59.
- European Commission, *Communication from the Commission on the application of the State aid rules to measures relating to direct business taxation*, n. 98/C - 384/03, *Official Journal of the European Communities*, 10 December 1998;
- European Commission, Taxation Paper No. 52: *A Study on R&D Tax Incentives: Final Report 2015*.
- European Commission, Taxation Paper No. 57, *Study on R&D; Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D*, 2015.
- European Commission, *Communication from the Commission on the notion of State aid as referred to in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union*, n. 2016/C - 262/01, *Official Journal of the European Union*, 19 July 2016.
- L. Evers, H. Miller, C. Spengel, *Intellectual property box regimes: effective tax rates and tax policy considerations*, in *Journal of international taxation*, New York, Vol. 27 (2016), no. 10, p. 28-37, 64.
- W. Eynatten, P. Brauns, *Benelux tax Competition to Attract IP Income is on Again*, 21 Int'l Tax Rev. 43, 43 (Mar. 2010).
- L. Faccincani, *La valorizzazione della proprietà intellettuale d'impresa nel corporate lending: Metodologie di analisi del merito di credito e operazioni di IP Finance*, Giuffrè Ed., Milano, 2009.
- A. Fairpo, *Taxation of Intellectual Property*, Bloomsbury, Fourth Edition, 2016.
- G. Falsitta, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Padova, Cedam, 2012.
- G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario: parte speciale: il sistema delle*

imposte in Italia, Padova, Cedam, 2014.

- A. Fantozzi, R. Lupi, *Le società per azioni nella disciplina tributaria*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di G. E. Colombo, G. B. Portale, vol. IX, t. 2, Torino, 1991.
- A. Fedele, *Riorganizzazioni delle attività produttive ed imposizione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, n. I, 2000, p. 485 ss.
- M. Felder, *IP Boxes from a European, Liechtenstein and Swiss Perspective*, Schulthess, 2013.
- G. Ferranti, *Il ruling per il patent box: le questioni da chiarire*, in *Il Fisco* n. 14 del 2016, pag. 1-1307.
- P. Fletcher, M. Tuhme, *A new box*, in *Taxation*, Sutton, Vol. 177 (2016), no. 4548, p. 12-15.
- M. Foriers, E. Warson, *The Belgian Patent Income Deduction*, in *European Taxation*, February 2008, p. 70.
- G. Formica, P. Formica, *Le ambiguità del Patent Box nelle operazioni straordinarie riorganizzative*, in *Corr. trib.*, n. 12 del 2016, pag. 921.
- G. Frasoni, P. Russo, *I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario*, in *Rass. trib.*, n. 4 del 2012, pag. 858 ss.
- R. Friscolanti, B. Pagamici, *Patent box, tassazione agevolata dei redditi delle opere dell'ingegno*, in *Cooperative e Enti non profit*, n. 1 del 2016. Pp. 7 ss.
- E. Fusa, *Determinazione del reddito agevolabile con il Patent box secondo le indicazioni dell'Organismo Italiano di Valutazione*, *Il Fisco*, n. 9 del 2016, pag. 1-818.
- E. Fusa, *Patent Box: la necessaria convergenza tra concetti aziendalistici e fiscali sul reddito attribuibile ai beni immateriali*, in *Il Fisco*, n. 21 del 2016, pag. 1-2030.
- M. Gaballo, Sub art. 101, in AA. VV., *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi*, a cura di G. Tinelli, Padova, 2009, 888 s.

- L. Gaiani, *Determinazione del reddito agevolabile con il Patent box secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate, Il Fisco*, n. 10 del 2016, pag. 1-907.
- L. Gaiani, *Lo sconto si misura con il ricavo delle licenze, Il Sole 24 Ore*, 5 dicembre 2015.
- L. Gaiani, *Ok al patent box sull'aggiornamento del software, in Norme e tributi, Il Sole 24 Ore*, 10 marzo 2017
- L. Gaiani, *Opzione patent box, dietrofront ad ostacoli, in Il Sole 24 Ore*, 4 febbraio 2016.
- L. Gaiani, *Patent box, l'opzione non è vincolante, in Il Sole 24 Ore*, 2 dicembre 2015.
- L. Gaiani, *Patent box, partita in tre tempi, in Il Sole 24 Ore*, 29 dicembre 2013.
- L. Gaiani, *Per il reddito agevolabile determinazione fai-da-te, in Il Sole 24 Ore*, 2 dicembre 2015.
- L. Gaiani, *Sul patent box ancora troppi nodi irrisolti, in Il Sole 24 Ore*, 7 gennaio 2016.
- G. Gallo, P. Formica, *Il via al patent box concede 120 giorni per le rettifiche, in Il Sole 24 Ore*, 4 gennaio 2016.
- J. A. Garcia Banuelos, *The Nexus Approach and Its Compatibility With EU Law, in Journal of international taxation, New York, Vol. 27 (2016), no. 10, p. 28-37, 64.*
- V. Giglio Moro, M. Peverelli, *Patent box: il regime opzionale, in Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 6 del 2015, pag. 53.
- M. J. Graetz, R. Doud, *Technological Innovation, International Competition, and the Challenges of International Income Taxation*, 113 Columbia Law Rev., 2008, pp. 347-445.
- M. J. Graetz, R. Doud, *Technological Innovation, International Competition and the Challenges of International Income Taxation*, 113 Columbia L. Rev., 2013.

- O. Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property, Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing (Ed.) (2000).
- A. Gregory, A. Casley, K. Naish, *The Patent Box Regime*, 20 in *Intl. Transfer Pricing J.* 2, (2013), pp. 111-115.
- R. Griffith, H. Miller, M. O'Connell, *Corporate Taxes and Intellectual Property: Simulating the Effect of Patent Boxes*, in *Institute for Fiscal Studies*, 2010.
- L. Guatri, *Working Paper – La valutazione degli intangible assets*, Università Bocconi, Milano, 1999.
- G. Guatrie, M. Villani, *Le valutazioni per il Patent Box*, in *Egea*, 2015.
- P. P. Hendrickx, *Deduction pour revenus de brevets : etas des lieux critique*, in *Revue General de Fiscalité*, No 8, October 2010.
- M. Herrington, C. Lowell, *A Call to Rewrite the Fundamentals of International Taxation: The OECD BEPS Action Plan*, in *International Transfer Pricing Journal*, November/December 2013, pp. 369 ss.
- HM Treasury, *The Patent Box: Response to Consultation 4* (Dec. 2011), (http://www.hm-treasury.gov.uk/d/condoc_responses_patent_box.pdf).
- HM Revenue & Customs, *Finance Bill 2016: draft legislation overview documents*, section 2.6, 10 December 2015.
- HMRC, *The Patent Box: Technical Note and Guide to the Finance Bill 2012 clauses*.
- E. Holzmilller, *Patent Box, preferenza al consumativo*, in *Il Sole 24 Ore*, 28 ottobre 2016.
- B. Izzo, V. Russo, *Modifiche al regime delle perdite ai fini IRPEF e IRES*, in *Corr. trib.*, 2007, pag. 3489 ss.
- Joined Cases T-298/97, T-312/97 etc., *Alzetta Mauro and others v Commission of the European Communities*, ECJ, 15 June 2000, par. 81.
- B. J. Kiekebeld, *Harmful tax competition in the European Union: code of conduct, countermeasures and EU law*, The Netherlands: Kluwer, 2004.

- G. Lagrutta, L. Miele, *Patent box allineato all'OCSE*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 dicembre 2015.
- M. Lang, *State aid and taxation: Selectivity and comparability analysis*, in I. Richelle, W. Schon, E. Traversa, (a cura di), *State aid law and business taxation*, Springer Ed., Berlin, 2016, p. 28.
- R. Laugelli, *Marchi e brevetti: pubblicato il modello per l'opzione sul Patent Box*, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 47-48 del 2015, pag. 29.
- R. Laugelli, *Patent Box: accesso al ruling, disciplina delle perdite e operazioni straordinarie*, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 2 del 2016, pag. 16.
- R. Laugelli, *Patent Box: la gestione delle operazioni straordinarie*, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 23 del 2016, pag. 21.
- R. Laugelli, *Patent Box: primi indirizzi operativi per la detassazione*, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 35 del 2015, pag. 21.
- G. Lazzarini, *L'asset intangibile dell'azienda*, 2010, Prima edizione, Milano: Il Sole 24 Ore.
- Legitech (Ed.), *Luxembourg, Business Law Book* (2012).
- R. Lenzi, *Il patent box semplifica la vita*, in *Italia Oggi*, 22 dicembre 2015.
- R. Lenzi, *Patent Box con modello snello*, in *Italia Oggi*, 16 novembre 2015.
- M. Leo, *Beni agevolabili e nexus ratio: spunti di riflessione*, in *il Fisco* n. 18 del 2016.
- M. Leo, *Dubbi pratici da sciogliere per scelte in sicurezza*, in *Il Sole 24 Ore*, 27 novembre 2015.
- M. Leo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 2014, t. II, 1293.
- M. Leo, *Patent Box alla ricerca di regole certe*, in *il Fisco*, n. 1 del 2016, pag. 9.
- M. Leo, *Quegli incroci pericolosi tra abuso e Patent Box*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 febbraio 2016.
- B. Lev, *Intangibles*, Brooking Institution Press, Washington 2001.

- Loyens & Loeff, *Newsflash, Luxembourg: clarification on IP regime*, 11 March 2009.
- R. Lupi, *Il nuovo regime fiscale delle scissioni tra imitazioni della fusione e fobie antielusive*, in *Il Fisco*, n. 7, 1993, p. 2209 ss.
- R. Lupi, *Scissione di società: idee per una regolamentazione fiscale*, in *Boll. trib.*, 1991, p. 1621 ss.
- R. Lupi, D. Stevanato, *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa: cessioni d'azienda, fusioni, conferimenti e scissioni: profili comuni e specificità*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002.
- *Luxembourg: Clarification on IP Regime*, Loyens & Loeff 1 (Mar. 11, 2009), (http://com/nlNL/News/Publications/Newsletters/NewsFlashLuxembourg/LLL_NewsFlash_11032009.pdf).
- *Luxembourg Intellectual Property Tax Regime*, Ernst & Young 3 (June 11,2012), ([http://Publication/vwLUAssets/Luxembourg_Intellectual_Property_Tax_Regime/\\$FILE/Luxembourg%20Intellectual%20Property%20Tax%20Regime.pdf](http://Publication/vwLUAssets/Luxembourg_Intellectual_Property_Tax_Regime/$FILE/Luxembourg%20Intellectual%20Property%20Tax%20Regime.pdf)).
- S. Mahalingham, T. McFarlane, K. Hindley, M. Oliver, *The UK patent box regime*, in *Transfer pricing international journal*, London, Vol. 12 (2011), no. 9 (September), p. 9-10.
- F. Malerba, *Economia dell'innovazione*, Carocci editore, 2011.
- F. Mang, *The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the code of conduct and the BEPS Initiatives*, in *European Taxation*, February/March 2015, pp. 78-79-80-83-84-85.
- V. Mastroiacovo, Sub art. 101, in AA. VV., *Commentario breve alle leggi tributarie*, t. III, *Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari*, a cura di A. Fantozzi, Padova, 2010, 527.
- R. Matteotti, P. Roth, *The OECD`s Modified Nexus Approach for patent boxes – is BEPS leading towards coherence or distortion in taxing income from intellectual property?*, in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht = Archives de*

droit fiscal suisse = *Archivio di diritto fiscale svizzero*, Bern, Vol. 83 (2015), no. 11-12, p. 755-780.

- A. Maxwell, P. Benesch, *The UK Patent Box Proposal: How Does it Measure Up?*, DLA Piper (July 27, 2011), (<http://www.dlapiper.com/the-uk-patent-box-proposal-how-does-it-measure-up/>).
- G. Melis, *L'interpretazione nel diritto tributario*, Cedam, Padova, 2003, p. 143 e ss.
- A. Meloncelli, *L'illegittimità dell'agevolazione che si risolve in un maggior aggravio fiscale*, *Riv. dir. trib.*, n. II del 1994, pag. 343 ss.
- S. M. Messina, *La disciplina delle perdite*, in *Corr. trib.*, 2007, pag. 3781 ss.
- M. Miccinesi, *Le plusvalenze d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano, 1993, p. 287.
- C. Micheau, G.C. De La Brousse, *Case Studies of Tax issues on Selectivity: Analysis of the Patent Box*, in RUST A. & MICHEAU C., *State Aid and Tax Law*, Kluwer Law International, Amsterdam, 2012, pp. 155-156.
- R. Michelutti, A. Massimiano, *Patent box, a ostacoli la rilevanza dei costi fiscali*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 febbraio 2016.
- L. Miele, *I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del nexus ratio del Patent box*, in *Corr. trib.*, n. 18 del 2016, pag. 1361.
- L. Miele, *L'avvio di società ad hoc non è operazione abusiva*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 dicembre 2015.
- L. Miele, *Mark up fuori dai costi infragruppo*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 marzo 2016.
- L. Miele, *Patent box, effetto moltiplicato*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 dicembre 2015.
- L. Miele, *Patent Box, rimpatrio a rischio*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 febbraio 2016.
- L. Miele, *Valutazione a ostacoli per il know how*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 febbraio 2016.

- L. Miele, A. Fasolino, *Dalle perdite al know how il patent box cerca risposte*, in *Il Sole 24 Ore*, 9 novembre 2015.
- L. Miele, G. Monteduro, *Nexus ratio e tracciabilità dei costi*, Patent Box in *Le Guide de Il fisco*, luglio 2016, pag. 49.
- L. Miele, *Patent Box: vale il vincolo di complementarità anche per gli intangibili diversi*, *Norme e Tributi*, in *Il Sole 24 Ore*, gennaio 2016.
- L. Miele, L. Rossi, *Patent box anche nelle fusioni*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 novembre 2015.
- L. Miele, R. Vio, *Nel Decreto di attuazione del regime Patent box, la procedura per determinare l'agevolazione*, in *Corr. trib.*, n. 34 del 2015, pag. 2557.
- L. Miele, R. Vio, *Patent box: proposte di soluzione per i dubbi interpretativi*, in *Corr. trib.*, n. 24 del 2015, pag. 1875.
- L. Miele, R. Vio, *Patent box: spunti di riflessione alla luce delle linee guida OCSE*, in *Corr. trib.*, n. 22 del 2015, pag. 1667.
- M. Mobili, G. Parente, *Patent Box, preferenza ai marchi*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 febbraio 2016.
- R. Moro Visconti, *Il marchio nell'economia aziendale*, in *Diritto Industriale*, n. 6 del 2006.
- P. D. Morrison, *Patent Boxes and the Location and Amount of Income from Intangibles*, in *Tax Management International Journal*, 10/09/2015.
- J.H. Müller, *The Netherlands in International Tax Planning*, Online Books IBFD, (<https://online.ibfd.org/document/nitp>).
- F. Muntendam, J. Chiarella, *New Luxembourg Tax Regime for Intellectual Property Income*, in *European Taxation*, May 2008, pp. 223 ss.
- N. Nakamura, *Intangibles: what put the new in the New Economy?*, in *Business Review*, luglio-agosto 1999, pp. 3-16.
- W. Nicholls, P. Smith, *Questions raised on the new UK patent box*, in *International tax review*, Vol, 22 (2011), no. 8 (October), p.30-31.

- M. Nijhof, M. Kloes, *An Improved Tax Regime for Intangibles in the Netherlands*, 58 Tax Notes Int'l 69, 69 (Apr. 5, 2010), ([http://services.taxanalysts.com/taxbase/magdailypdfs.nsf/PDFs/58TI0069.pdf/\\$file/58TI0069.pdf](http://services.taxanalysts.com/taxbase/magdailypdfs.nsf/PDFs/58TI0069.pdf/$file/58TI0069.pdf)).
- NL: Income Tax Law (*Wet op de inkomstenbelasting*), 2001 (ITL), art. 3.2.
- M. Nussi, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, in *Problemi attuali di diritto tributario*, Collana diretta da GALLO, Cedam, Padova, 1996.
- J. O'Neal, U. Molitor, *Luxembourg, Corporate Taxation, Country Surveys, I. Corporate Income Tax* (21 May 2012).
- R. Obuoforibo, "United Kingdom, The Technical Aspects of the UK Patent Box Rules", *European Taxation*, 2013 (Volume 53), n. 10, 4 September 2013.
- OECD, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*, (OECD 1998).
- OECD, *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting* (2013), International Organization`Documentation IBFD (Action Plan).
- OECD, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*, (OECD 2014).
- OECD, Report on BEPS Action 8, *Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles*, 16 September 2014.
- OECD, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance – Action 5: 2015 Final Report*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, International Organizations` Documentation IBFD.
- OECD, Report 2015, *Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes under Action 5*.
- R. Offermanns, *Draft law containing fiscal and financial measures presented to Lower House*, in *IBFD Tax Research Platform* (26 April 2013).
- D. Oosterhoff, B. Nies, "Evaluation of the Innovation Box", *International Transfer Pricing Journal*, November/December 2016, pp 530 ss.

- Organismo Italiano di Valutazione, BOZZA DI DISCUSSION PAPER, La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime di Patent Box: riflessioni per gli esperti di valutazione, 4 dicembre 2015.
- A. Pace, “Le agevolazionifiscali e gli schemi di attuazione dei tributi”, *Rassegna tributaria*, n. 6 del 2011, pag. 1540 ss.
- B. Pagamici, *Guida operativa per l’accesso al patent box*, in *Italia Oggi*, 4 dicembre 2015, serie speciale, n. 13, *Credito d’imposta e patent box*.
- L. M. Pappalardo, *Alcuni commenti a caldo sul nuovo Patent Box*, in *Dir. prat. trib.*, aprile 2015, pp. 570 ss.
- L. M. Pappalardo, *The New Italian Patent Box: First Evaluation and Compatibility Issues with the OECD Indications*, in *Intertax*, Volume 43 Issue 11, pp.724-729.
- *Patent Income Deduction*, Ernst & Young 1 (Oct. 13, 2010), ([http://www.ey.com/Publications/vwLUAssets/Patent_Income_Deduction_2011/\\$FILE/PID%202011.pdf](http://www.ey.com/Publications/vwLUAssets/Patent_Income_Deduction_2011/$FILE/PID%202011.pdf)).
- M. Pennesi, G. Gallucci, *Accesso al Patent Box per i marchi in corso di registrazione*, in *Corr. trib.*, n. 5 del 2017, pag. 381.
- M. Pennesi, V. Romagnoli, “Patent box più coerente, ma non tutti i dubbi sono risolti”, *Corriere Tributario*, n. 7 del 2016, pag. 507.
- B. Perez Bernabeu, *R&D&I Tax Incentives in the European Union and State Aid Rules*, in *European Taxation*, Vol. 54, n. 5/2014, p. 182.
- K. Phillips, C. Danes, *UK patent box: a boost to R&D?*, in *Tax planning international review*, Vol. 39 (2012), no. 6 (June), p.7-9.
- M. Piazza, A. Trainotti, “Patent box limitato al software coperto da copyright”, *il fisco* n. 5 del 2016, pag. 1-417.
- C. Pike, M. Virtual, *Building an intellectual property strategy for creative advantage – from patents to trademarks, from copyrights to designs rights*, Nicholas Brealey Publishing (Ed.) (2001).

- C. Pinto, *Tax Competition and EU Law*, Doctoral Thesis, University of Amsterdam – Faculty of Law, Supervisor: Prof. Dr. P. Wattel, 2008.
- Protocollo d'intesa sulla valutazione economico-finanziaria dei brevetti, sottoscritto a Roma il dì 21 ottobre 2008.
- G. Ragucci, *La scissione di società nell'imposizione diretta*, Milano, 1997, p. 71 ss.
- *Rapport de la Commission des Finances et du Budget, Chambre des Deputes*, 13 December 2007, Parliamentary documents, No. 5801, p. 14.
- E. Reich, F. Vernassa, "Ricerca e sviluppo: spese per competenze tecniche con perimetro esteso", *Norme e tributi*, Il Sole 24 Ore, 5 Ottobre 2016.
- E. Reich, F. Vernassa, "Ricerca e sviluppo, il credito d'imposta debutta in Unico", *Norme e tributi*, Il Sole 24 Ore, 22 Settembre 2016.
- A. Renda, S. Albanese, "Patent box e perdite di periodo: la difficile correlazione tra fonte normativa primaria e secondaria", *Corriere Tributario*, n. 13 del 2016, pag. 999.
- I. Richelle, W. Schon, E. Traversa, *State Aid Law and Business Taxation*, Springer Berlin, 2016.
- Risoluzione n. 110/E/2007.
- Risoluzione n. 144/E/2007.
- P. Rossi-Maccanico, *Fiscalità delle imprese ed aiuti di Stato (parte 1): I fondamenti della nozione di aiuto fiscale*, in *Fiscalità Internazionale*, n. 4, 2008, p. 340.
- P. Rossi-Maccanico, *The Point on Selectivity in State Aid Review of Business Tax Measures*, in P. Pistone, *Legal Remedies in European Tax Law*, IBFD Online Books, Amsterdam, 2010.
- P. Rossi-Maccanico, *The Paint Graphos Case: A Comparability Approach to Fiscal Aid*, in G. Maisto, et al., *EU Income Tax Law: Issues for the Years Ahead*, Weber D., IBFD, 2013.

- L. Rossi, F. Zecca, *Il Patent Box nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE*, in *Corr. trib.*, n. 14 del 2016, pag. 1054.
- E. Rullani, *Economia delle risorse immateriali*, in *Sinergie*, n. 29 del 1992.
- P. Russo, G. Fransoni, L. Castaldi, F. Padovani, S. Ghinassi, F. Coli, *Istituzioni di diritto tributario*, 2016, Milano, Giuffr  editore.
- A. Rust, M. Claire, *State Aid and Tax Law*, Kluwer Law International, 2013.
- A. Sacrestano, *Credito d'imposta ricerca e sviluppo e Patent box con azione Sinergica*, in *Corr. Trib.*, n. 21 del 2016, pag. 1613.
- G. Salvi, *Ulteriori chiarimenti applicativi sul Patent Box*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 6 del 2016, pag. 13.
- M. Sanchez Rydelski, *Distinction between State aid and general tax measures*, in *EC Tax Review*, Vol. 19, Issue 4, 2010, p. 150.
- R. Sanz-Gomez, *The OECD's nexus approach to IP boxes: a European Union law perspective*, WU International taxation research paper series, No. 2015-12, Vienna, University of Economics and Business, 2015.
- M. Santocchini, *Operazioni straordinarie, Patent Box in Le Guide de Il fisco*, luglio 2016, p. 95.
- G. Scala, *Patent Box: nexus ratio e operazioni straordinarie*, in *il Fisco*, n. 18 del 2016.
- J. Schaffner, K. Manhaeve, F. Trouiller, *Favourable Tax Regime for Intellectual Property Rights: Clarification by a New Circular*, in *European Taxation*, Volume 49, No. 7, July 6 2009, p. 381.
- M. Schellekens, "The Netherlands as an Innovation Hub: An Appraisal of the Innovation Box Regime", *European Taxation*, October 2013, pp. 525-526-529.
- P. Schrievers, M. Emonts, "Amendments and Developments Involving Netherlands Tax Incentives Promoting R&D Activities", *European Taxation*, August 2016, pp. 363 ss.

- T. Scott, J. Ross, *The new patent box regime and corporate tax reform in the UK*, in *International tax journal*, Vol. 38 (2012), no. 5 (September-October), p. 51-58.
- G. Sepio, *Patent Box: individuazione del bene immateriale e calcolo del contributo economico*, in *il Fisco* n. 18 del 2016, pag. 1-1739.
- J. Shanahan, *Is It Time for Your Country to Consider the "Patent Box?"*, PricewaterhouseCoopers (May 23, 2011), (http://download.pwc.com/ie/pubs/2011_is_it_time_for_your_country_to_consider_ent_box.pdf).
- J. Shanahan, *Innovation Tax Policy around the World*, PriceWaterhouseCoopers (Jan. 20, 2012), ([http://www.itpf.pwc.com:ITPF/ITPF.nsf/0/e22cce556f8a4c2b85257998005e6fd6/\\$FILE/Shanahan%20-%20ITPF,%20AEI%20Innovation%20Tax%20Policy%20-%20Shanahan%20\(01.16.12\).ver%203.pdf](http://www.itpf.pwc.com:ITPF/ITPF.nsf/0/e22cce556f8a4c2b85257998005e6fd6/$FILE/Shanahan%20-%20ITPF,%20AEI%20Innovation%20Tax%20Policy%20-%20Shanahan%20(01.16.12).ver%203.pdf)).
- I. Sheridan, *Smartphones, research and development and corporation tax: current treatment and future possibilities*, in *Intertax*, Vol. 44 (2016), no. 11, p. 831-837.
- C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part I*, 56 in *Eur. Taxn.*, 8 (2016), Journals IBFD, (https://online.ibfd.org/document/et_2016_08_e2_3).
- C. Shi, *IP Boxes in Light of the BEPS Project and EU Law – Part II*, 56 in *Eur. Taxn.*, 9 (2016), Journals IBFD, (https://online.ibfd.org/document/et_2016_09_e2_1).
- S. Simontacchi, *Su brevetti e marchi e marchi servono sconti più chiari*, in *Il Sole 24 Ore*, 1 dicembre 2015.
- P. Smith, *The Long Road to Corporate Tax Reform*, in *European Taxation*, April 2012, p. 176.
- R. Spavin, *Where are we after the Autumn Statement?*, (<http://www.taxadvisorypartnership.com/blog/>).

- E. Sporken, E. Gommers, “The Patents Box: Approved and Implemented in the Netherlands” *International Transfer Pricing Journal* May/June 2007, pp. 198 ss.
 - E. Sporken, E. Gommers, “Transfer Pricing Implications of the Proposed Patents Box”, *International Transfer Pricing Journal*, September/October, 2006, pp. 266 ss.
 - B. Springael, *Revenus de brevets: le SDA vient en aide aux PME*, in *le Fiscologue*, 1198, 26 March 2010.
 - D. Stevanato, “Prime riflessioni sulle nuove norme in materia di inutilizzabilità delle perdite in presenza di esenzioni del reddito o dell’utile”, *Dialoghi di diritto tributario*, 2007, pag. 548 ss.
 - V. Stroppa, “I marchi restano, Italia Oggi, 3 dicembre 2015, n. 287, pag. 26.
 - V. Stroppa, “Patent Box a tempo sui marchi”, *Italia Oggi*, 17 ottobre 2015, n. 247, pag. 25.
 - M. A. Sullivan, *Economic Analysis: The U.K. Patent Box: Extraordinary Complexity*, 133 *Tax Notes* 1307, 1307 (Dec. 12, 2011).
 - M. Sunderman, “Patents Box: Favourable Tax Regime for Income from Intangibles”, *Derivatives & Financial Instruments*, November/December 2007, pp. 227 ss.
 - D. J. Teece, *Managing Intellectual Capital, Organizational, Strategic, and Policy Dimensions*, Oxford University Press (Ed.) (2000).
 - B. J. M. Terra, P. J. Wattel, *European Tax Law*, Kluwer Law International, Fifth Edition, 2008.
-
- F. Tesauo, *Imposta sul reddito delle società*, Bologna, Zanichelli, 2007.
 - F. Tesauo, *Compendio di diritto tributario*, Torino, Utet giuridica, 2013.
 - F. Tesauo, *Istituzioni di diritto tributario. 2 – Parte speciale*, Torino, Utet giuridica, 2016.

- G. Tinelli, Sub art. 83, in AA.VV., *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi*, a cura di G. Tinelli, Padova, 2009, 670.
- G. Tito, *Esercizio dell'opzione per il Patent box e determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto*, in *il Fisco*, n. 18 del 2016, pag. 1724.
- P. Tognolo, *Italy: new patent box regime*, in *Tax planning international: European tax service*, London, Vol. 17 (2015), no. 9 (September), p. 6.
- A. Trainotti, "Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire", *il fisco* n. 2 del 2016, pag. 1-112.
- M. Travostino, "Patent box al nodo delle opere dell'ingegno", *Eutekne.info*, 3 novembre 2015.
- UK: Finance Act 2012, sec. 19, sch. 2.
- P. Van den Berghe, P. L. Kelley, *New Patent Deduction in Belgium: A Powerful Incentive*, in *Bulletin for International Taxation*, August/September 2008.
- D. Van Stappen, A. Delanoy, Y. De Groote, *New Patent Taxation Regime: Patent Income Deduction Creators Opportunities for Innovative Companies*, 14 *Int'l Transfer Pricing J.* 291, 291 (Sept/Oct. 2007).
- F. Van Kuijk, *An Overview of Luxembourg's Intellectual Property Regime*, 69 in *Tax Notes Intl.* 3, pp. 291-298, (21 January 2013).
- A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Giuffrè Ed., Milano, 2012.
- A. Vicini Ronchetti, "Regole europee ed incentivi fiscali allo sviluppo dei brevetti: prime considerazioni sulla Patent Box", *Rassegna Tributaria* n. 3 del 2016, pag. 671.
- A. Viotto, *Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni*, Torino, 2013, 195 ss.
- L. Wagenaar, "The Effect of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Action Plan on Developing Countries", *Bulletin International Taxation*, February 2015, pp. 84 ss.

- E. Warson, R. Claes, *The Belgian Patent Income Deduction*, in *European Taxation*, July 2010, pp. 319 ss.
- E. Warson, M. Foriers, *The Belgian Patent Income Deduction*, in *European Taxation*, February 2008.
- E. Warson, K. Van Ende, *Belgium: Research and development: Belgian tax opportunities*, in *International Tax Review*, 3 January 2012.
- J. Wittendorff, “Taxation of Intangibles in the Nordic Countries”, *European Taxation*, August 2011, pp. 348-352.
- I. Zammit, *Centralized intellectual property business models – Tax implications of EU Patent box regimes*, in *Bulletin for International Taxation*, Vol. 69, n. 9, 2015, p. 546.
- M. Ziliotti, *Economia dell’informazione*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- G. Zizzo, *Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, I, p. 515.
- G. Zizzo, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Padova, 2013, 332.
- S. Zucchetti, A. Pallotta, *Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?*, in *International Transfer Pricing Journal*, January/February 2016, pp. 68 ss.
- S. Zucchetti, A. Pallotta, O. Lanfranchi, *Assessment Methods for Intangible Assets: Unwrapping the Italian Patent Box To Better Grasp What Is Inside and How Much It Is Worth International*, in *Transfer Pricing Journal*, May/June 2016, pp. 243 ss.